



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003323
van 1 december 2009

Opposant: **NRW.BANK**
Kavalleriestr. 22
40213 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland



Ingeroepen recht:
(Europese inschrijving 3666906)

tegen

Verweerder: **New HBU II N.V.**
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Merk: 
(Benelux depot 1163270)

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

1. Op 15 juli 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 36:



De aanvraag is onder nummer 1163270 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 18 juli 2008.

2. Op 19 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 3666906 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



, ingediend op 17 februari 2004 en ingeschreven op 30 juni 2005 voor diensten in klasse 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 8 oktober 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 december 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 december 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 februari 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 21 januari 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 22 januari 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 22 maart 2009.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 5 februari 2009 door opposant ingediend en op 6 februari 2009 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn werd gesteld tot en met 6 april 2009 om hierop te reageren.

11. Op 11 maart 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 23 maart 2009 doorgezonden aan opposant.

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. Opposant stelt dat het ingeroepen recht een zeer onderscheidend merk is in een specialistische branche. Het bestreden teken is op een letter na exact hetzelfde geschreven. Het eerste woord NEW is in een groter lettertype weergegeven, waarmee de nadruk op de prefix komt te liggen. De visuele overeenstemming is zeer groot, aldus opposant.

16. In klasse 36 zijn de diensten identiek en de diensten in klasse 35 zijn sterk gerelateerd aan elkaar volgens opposant.

17. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het merk van de verweerder te weigeren.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder is van mening dat de gelijkenis tussen merk en teken, namelijk de letters N en W en het woord BANK door de verschillende elementen en de totaal verschillende grafische weergave in hun totaalindruk verschillend zijn. Er bestaat derhalve slechts een geringe visuele overeenstemming tussen merk en teken volgens verweerder. De uitspraak van merk en teken is geheel verschillend en op auditief vlak is er volgens verweerder dan ook geen overeenstemming. Begripsmatig is de overeenstemming gering, nu merk en teken alleen het woord BANK gemeen hebben, aldus verweerder.

19. De diensten in klasse 36 zijn inderdaad soortgelijk, de diensten in klasse 35 zijn dit echter niet volgens verweerder.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, zijn depot in te schrijven en de opposant in de kosten van de oppositie te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van 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



24. 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).

25. 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).

26. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchelo, 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht bestaat uit de drieletter combinatie NRW gevolgd door het woord BANK na de punt. Het woord BANK zal gezien de diensten als volledig beschrijvend worden ervaren door het in aanmerking komend publiek, terwijl de drieletter combinatie als een afkorting zal worden opgevat. Aangezien de opposant in Dusseldorf gevestigd is, ligt het voor de hand dat deze afkorting zal staan voor Nord-Rhein-Westfalen.

29. Het bestreden teken bestaat eveneens uit het volledig beschrijvende achtervoegsel BANK, voorafgegaan door het woord NEW, Engels voor nieuw, zoals iedereen in de Benelux met ook maar de geringste kennis van de Engelse taal zal weten. In zijn geheel betekent het bestreden teken "nieuwe bank".

30. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een figuratief element in zwarte en witte rondlopende lijnen in een halve cirkel, gevolgd door de lettercombinatie NRW, een punt en het woord BANK. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de samengevoegde woorden NEWBANK, waarbij de letters NEW blauw en donkerblauw gestreept zijn, de B van BANK een uitloper van de W van NEW is en het woord BANK in het blauw is weergegeven.

32. 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 ingeroepen recht, waar NRW.BANK het dominante element is. Het losstaande beeldelement zal naar oordeel van het Bureau opgevat worden als een versieringselement. Ook in het

bestreden teken zal de aandacht uitgaan naar het woord in zijn geheel, aangezien de opmaak van de letters als een versiering beschouwd zal worden.

33. De woorden NRW.BANK en NEWBANK verschillen slechts 1 letter, respectievelijk de R en de E in het eerste deel van merk en teken. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het tweede deel zal naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als zelfstandig merkelement, aangezien het een beschrijvende aanduiding is van de betreffende diensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hierdoor vallen de verschillen in merk en teken meer op dan de overeenkomsten.

34. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als de afkorting EN-ER-WEE gevolgd door BANK. Het bestreden teken zal uitgesproken worden als [nū] gevolgd door BANK.

36. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken en dat het tweede deel opgevat zal worden als een beschrijvend bestanddeel (zie overweging 33). Het eerste deel van merk en teken wordt geheel verschillend uitgesproken.

37. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief niet overeenstemmend zijn.

Conclusie

38. De tekens stemmen begripsmatig niet overeen, visueel in geringe mate overeen en auditief niet overeen.

39. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEG, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

40. Zoals hiervoor opgemerkt (overweging 29) heeft het bestreden teken een dergelijke vaststaande betekenis. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Vergelijking van de diensten

41. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de 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).

42. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Commercieel-zakelijke advisering, raadgeving en voorlichting; bijstand, advisering en raadgeving op het gebied van bedrijfsplanning, bedrijfsorganisatorische analyse, -leiding en -organisatie; zakelijke onderzoeken, evaluaties, expertises, inlichtingen en research; verzameling, opslag en verwerking van zakelijke en financiële informatie en gegevens, onder andere ten behoeve van de samenstelling en opstelling van statistieken en indices; verrichten van zakelijke studies en samenstelling van zakelijke rapporten; economische voorspellingen en analyses voor zakelijke en financiële doeleinden; marktanalyse, -onderzoek en -studie voor zakelijke en financiële doeleinden.
Klasse 36 Financiële zaken; monetaire zaken; bankzaken en beurstransacties.	Klasse 36 Bankdiensten; diensten van effectenbanken; bemiddeling bij de aan- en verkoop van en plaatsing van obligaties, aandelen, effecten en andere dergelijke waardepapieren; investering en belegging van kapitaal en fondsen; factoringdiensten; financieringen, leningen, kredieten en hypotheke; leasingdiensten; verzekeringen en bemiddeling bij verzekeringen en verzekeringsgaranties; diensten op het gebied van het verschaffen van garanties; diensten van beleggingsmaatschappijen en -fondsen; vermogensbeheer; raadgeving en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; financiële advisering, raadgeving en voorlichting; bijstand, advisering en raadgeving op het gebied van financiële planning, analyse, beleid en organisatie; financiële onderzoeken, evaluaties, expertises, inlichtingen en research; verrichten van financiële studies en samenstelling van

	financiële rapporten; fiscale expertises, taxaties en advisering; bemiddeling bij de aan- en verkoop, beheer en taxatie van onroerend goed.
--	---

A.2. Overige relevante factoren

43. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietetaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

B. Conclusie

44. De tekens stemmen visueel in geringe mate overeen en auditief en begripsmatig niet overeen. Gezien de duidelijke en vaststaande betekenis van het bestreden teken, is het Bureau van oordeel dat de geringe visuele overeenstemming geneutraliseerd wordt. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

45. Oppositie met nummer 2003323 wordt afgewezen.

46. Benelux depot 1163270 wordt ingeschreven.

47. 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, 1 december 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier