



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003347

Van 15 april 2010

Opposant: **ZAPA S.A.**
49 bis rue de Lancry
75010 PARIS
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
B-1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 494843**
Zapa

Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 429988**
ZAPA

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 3416047**
ZAPA

tegen

Verweerder: **Stichting Nederlandse Publieke Omroep**
Sumatrалаan 45
1217 GP Hilversum
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1163658**

Z@PP

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 juli 2008 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Z@PP voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 38 en 41. Dit depot is onder nummer 1163658 in behandeling genomen en gepubliceerd 23 juli 2008.

2. Op 29 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 494843 van het woordmerk Zapa, ingediend op 10 juli 1985 voor waren in de klassen 18 en 25.
- Internationale inschrijving 429988 van het woordmerk ZAPA, ingediend op 25 maart 1977 voor waren in klasse 25.
- Europese inschrijving 3416047 van het woordmerk ZAPA, ingediend op 17 oktober 2003 en ingeschreven op 20 november 2008 voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 18 en alle waren in klasse 25 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

6. 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).

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 oktober 2008. Aangezien gemeenschapsmerk 3416047 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Op 9 februari 2009 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 10 april 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 14 april 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 14 juni 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 15 juni 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 14 juni 2009 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze argumenten zijn op 19 juni 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 14 augustus 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 1 september 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 1 november 2009.

12. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 6 oktober 2009 door verweerder ingediend en op 7 oktober 2009 doorgezonden aan opposant.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 opposant

16. Opposant beperkt de omvang van de oppositie door de oppositie niet te richten tegen "lederwaren (voor zover niet begrepen in andere klassen)" in klasse 18. Opposant is van mening dat de waren van opposant en verweerder identiek zijn.

17. Auditief zijn de eerste drie klanken van merken en teken, te weten de "Z", de "A" en de "P", volgens opposant identiek. Merken en teken verschillen derhalve enkel door de toevoeging van de "A"-klank aan het einde van de ingeroepen rechten. Opposant is van mening dat merken en teken auditief zeer overeenstemmend zijn. De aanwezigheid van het apenstaartje zal door de consument louter worden geïnterpreteerd als een associatie van het merk met het internet en heeft derhalve geen onderscheidend vermogen. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, P@YWEB CARD en PAYWEB CARD, nrs T-405/07 en T-406/07, 20 mei 2009. Verder bevatten de merken geen figuratieve elementen en kan dezelfde conclusie worden getrokken als bij de visuele vergelijking volgens opposant; de eerste drie letters zijn identiek en het verschil bevindt zich aan het einde van de merken. Merken en teken stemmen derhalve visueel overeen. Begripsmatig hebben merken en

teken in geen van de talen van de Benelux een betekenis, een begripsmatige vergelijking is volgens opposant dan ook niet mogelijk.

18. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek een normaal aandachtsniveau heeft en dat de ingeroepen rechten over een groot intrinsiek onderscheidend vermogen beschikken.

19. Volgens opposant is er sprake van een groot gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het geopponeerde merk te weigeren voor de waren waar de oppositie zich tegen richtte en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat het teken Z@PP gebruikt wordt voor het kinder- en jeugdnet van de Nederlandse publieke omroepen. De inschrijving in klasse 18 en 25 is met name bedoeld voor merchandising die plaats vindt ter ondersteuning van de programma's, de nadruk ligt op de klassen 38 en 41, aldus verweerder. In 2005 werd reeds een beeldmerk Z@PP gedeponeerd, maar hier werd nooit oppositie tegen ingesteld, aldus verweerder. Volgens verweerder blijkt uit een uitdraai van de website van opposant dat het in het geval van de ingeroepen rechten gaat om een Frans kledingmerk dat uitsluitend voor vrouwenkleding en voornamelijk in Frankrijk wordt gebruikt. De waren zijn volgens verweerder niet, of hooguit enigszins, soortgelijk.

21. Aangezien merken en teken zich, behalve op een andere doelgroep, op een ander land richten, is de uitspraak volgens verweerder verschillend. De ingeroepen rechten worden uitgesproken als "zaapaa" met een lange "a" en het woardelement van het bestreden teken wordt volgens verweerder uitgesproken als zep, met een kort "e". Visueel valt het apenstaartje op en domineert het gebruik ervan in enorme mate het woordmerk Z@PP, waardoor volgens verweerder meer verschil dan overeenstemming ontstaat. Verweerder licht toe dat Z@PP een fantasiewoord is, waarin een aantal woorden en tekens gecombineerd zijn, namelijk het werkwoord "zappen" en het woord zappelin, zoals het kindernet jarenlang heette met als logo een kleurrijke zeppelin. Aangezien Zapp en voorheen zappelin in Nederland zeer bekend is bij het publiek, is er volgens verweerder een sterk begripsmatig aspect aanwezig. Zapa is volgens verweerder een pure fantasienaam. Begripsmatig is er volgens verweerder dan ook geen overeenstemming.

22. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring kan bestaan tussen de merken en het teken vanwege het verschil in doelgroepen, in geografische gerichtheid, de zeer geringe overeenstemming van de waren en de zeer geringe mate van overeenstemming tussen merken en teken. Het ligt meer voor de hand volgens verweerder dat het publiek in verwarring zal zijn bij het zien van het Spaanse kledingmerk Zara.

23. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."

26. 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

27. 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.

28. 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).

29. Het Bureau merkt op dat de drie ingeroepen rechten vrijwel identiek zijn. Het feit dat één van de ingeroepen rechten met een hoofdletter en verder in kleine letters is geschreven en de andere twee in hoofdletters zijn geschreven doet bij de vergelijking van merken en teken naar oordeel van het Bureau niet terzake (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZAPA	Z@PP

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 4 letters. Het teken van verweerder bestaat eveneens uit één woord van vier letters. Hoewel de vervanging van de letter “a” door een apenstaartje (het @ teken) geen merkbare invloed heeft op het begrip van de consument dat het om de vervanging van de letter “a” gaat (GEA, P@YWEB CARD en PAYWEB CARD, nrs T-405/07 en T-406/07 20 mei 2009), is het Bureau van oordeel dat dit bij de visuele vergelijking wel een merkbare invloed heeft ten opzichte van de schrijffletter “a”. Ook het gegeven dat het ingeroepen recht eindigt op de letter “a”, een ronde letter zonder uithalen naar boven of naar beneden en het bestreden teken eindigt op de letter “p”, een letter met een rechte lijn naar beneden aan de linkerkant, heeft een invloed op de totaalindruk van merk en teken.

32. Het feit dat de twee woordmerken eenzelfde aantal letters hebben en letters gemeen hebben, heeft als zodanig geen bijzondere betekenis voor het publiek waarvoor deze merken zijn bestemd. Aangezien het alfabet bestaat uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, is het onvermijdelijk dat meerdere woorden evenveel letters hebben en zelfs bepaalde ervan gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (GEA, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009).

33. 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 dit in onderhavig geval naar oordeel van het Bureau niet van toepassing. Het eerste deel van een woord of een reeks woorden valt op, voornamelijk omdat wij van links naar rechts lezen. Bij korte merken is dit echter veel minder van toepassing, aangezien deze juist door hun lengte in één keer volledig gezien kunnen worden.

34. Bij korte merken springen de verschillen eerder in het oog en het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het bestreden teken bestaat uit één lettergreep.

36. De uitspraak van het ingeroepen recht is zaa-paa. Het bestreden teken zal ofwel worden uitgesproken als “zep” ofwel als “zap”. De lange a-klank in het ingeroepen recht is anders dan ofwel de korte e- of a-klank van het bestreden teken. Bovendien eindigt het ingeroepen recht ook met een lange a-klank, in tegenstelling tot het bestreden teken dat eindigt op de gesloten p-klank.

37. Hoewel merken en teken met dezelfde letter beginnen, zijn het ritme en de uitspraak in hun totaliteit verschillend en deze verschillen vallen meer op in korte merken.

38. Vanuit auditief standpunt stemmen de tekens niet overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Zapa is een fantasiewoord zonder betekenis. Verweerder licht toe dat het bestreden teken verwijst naar het woord “zappen” en dat het eveneens een verwijzing is naar de oude tenaamstelling van het programma “zappelin”. Hoewel het Bureau van oordeel is dat een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken inderdaad op zal vatten als een vorm van het werkwoord “zappen” is het ook van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken op zal vatten als een fantasiewoord.

40. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmend zijn, dan wel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

41. De tekens stemmen visueel en auditief niet overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen als het in aanmerking komend publiek het bestreden op zou vatten als een verwijzing naar de betekenis “zappen”. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde als het bestreden teken opgevat zou worden als een fantasiewoord.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Internationale inschrijving 494843 Classe 18 Sacs à main, de voyage et à provisions; parapluies.	Klasse 18 Tassen (voor zover niet begrepen in andere klassen); paraplu's.
Internationale inschrijving 494843 Classe 25 Vêtements de dessus et de dessous, vêtements de sport et de loisirs, foulards, chaussures, chapellerie. Internationale inschrijving 429988	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels

<p>Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantouffles. Europese inschrijving 3416047 Kledingstukken, schoeisel, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels, hoofddeksels.</p>	
--	--

A.2 Overige relevante factoren

44. Het bestaan van een eerdere inschrijving uit 2005 van het beeldmerk Z@PP waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie overweging 20), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Het staat opposant immers vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan meebrengen. Ook het feit dat het publiek eerder in verwarring zou raken bij het zien van het merk ZARA (zie overweging 22) doet in de oppositie niet terzake, aangezien slechts de merken en het teken in dit geding vergeleken dienen te worden.

45. Ook het argument van verweerder dat de doelgroep waarvoor de merken en het teken worden gebruikt geheel anders is (zie overweging 20), treft geen doel, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Kenmerken als de doelgroep waar het teken zich op richt zijn economische factoren, die niet uit de registergegevens blijken en bovendien in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig kunnen zijn.

B. Conclusie

46. De tekens stemmen visueel en auditief niet overeen. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen als het in aanmerking komend publiek het bestreden op zou vatten als een verwijzing naar de betekenis "zappen". Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde als het bestreden teken opgevat zou worden als een fantasiewoord. Aangezien 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

47. De oppositie met nummer 2003347 wordt afgewezen.

48. Benelux merkaanvraag met nummer 1163658 wordt ingeschreven.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 15 april 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard