



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003655
van 20 mei 2010

Opposant: **esure Insurance Limited**
Observatory
Reigate, Surrey RH2 0SG
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam
Nederland

Merk: esure (Europese inschrijving 4470423)

tegen

Verweerder: **Peter W.J.M. Rambags**
Esdoornstraat 23
6663 EM Lent
Nederland

Betwiste merk: Beesure (Benelux depot 1165537)

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

1. Op 12 september 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk Beesure ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36, 41 en 45. Dit depot is onder nummer 1165537 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 oktober 2008.
2. Op 28 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4470423 van het woordmerk esure, ingediend op 19 mei 2005 en ingeschreven op 20 juni 2006 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 in klasse 36 van het betwiste depot en 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 5 januari 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 maart 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 maart 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 mei 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 29 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 13 mei 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 13 juli 2009 om daarop te reageren.
10. Op 30 juni 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 14 juli 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 14 september 2009.
11. Op 27 juli 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 30 juli 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Bijgevolg dient er een zeer substantieel verschil tussen de tekens te bestaan om verwarring te voorkomen, zo leidt opposant af uit de bestaande jurisprudentie. Van een dergelijk verschil is nu juist geen sprake; het toevoegen van een enkele stomme medeklinker aan het begin van een teken en het tegelijkertijd verdubbelen van de eerste klinker is volstrekt onvoldoende om deze verwarring te voorkomen, zeker in het geval van een uit meerdere lettergrepen bestaand teken, aldus opposant.

16. Opposant licht toe dat het bovenstaande reeds meerdere malen is bevestigd in de jurisprudentie en verwijst naar een tweetal beslissingen van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt.

17. Volgens opposant is het duidelijk dat de tekens visueel overeenstemmen, en auditief acht hij de overeenstemming nog groter, want doordat de B een stomme letter is, is er auditief nauwelijks verschil tussen de tekens. Geen van beide tekens heeft een betekenis in de Beneluxtalen, zodat er geen conceptueel element is dat mogelijke verwarring zou wegnemen, aldus nog opposant.

18. Volgens opposant moet de conclusie dan ook luiden dat de oppositie volledig toegewezen dient te worden en hij verzoekt het Bureau dienovereenkomstig te besluiten.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is het onderdeel "sure" in merk en teken aan te merken als een niet onderscheidend of zwak element. Dit onderdeel is beschrijvend van aard en komt vaak voor, ook in klasse 36. Het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de te vergelijken tekens is volgens verweerder dan ook respectievelijk "e" en "bee". Die bestanddelen zullen niet verward worden, aldus verweerder, omdat het element "e" bij de gemiddelde consument associaties zal oproepen met het Engelse woord *electronic*, zoals in *e-mail* en *e-commerce*, refererend aan internet. Aldus beschouwd is deze prefix eveneens beschrijvend, zodat het merk esure geen of althans weinig onderscheidingskracht heeft en een navenant geringe beschermingsomvang geniet.

20. Het element "bee" daarentegen zal de gemiddelde consument associëren met het Engelse zelfstandig naamwoord *bee*, in het Nederlands: "bij". Op deze associatie wordt door verweerder ook ingespeeld met het logo van zijn bedrijf, namelijk een bij. Het voorvoegsel "e-" en het zelfstandig

naamwoord "bee" hebben dus een heel andere betekenis, zodat er in begripsmatig opzicht geen sprake is van verwarringsgevaar, zo stelt verweerder.

21. Ook visueel ziet verweerder geen gelijkenis, terwijl de door opposant vermeende auditieve overeenkomst niet doorslaggevend is, gelet op het aandachtniveau van de gemiddelde consument. Dit aandachtsniveau zal immers hoger zijn dan normaal, gezien het financiële belang dat gemoeid is met de betrokken diensten.

22. Wat de vergelijking van de diensten aangaat, merkt verweerder op dat hij geen verzekeraar is en dat zijn dienstverlening zich hoofdzakelijk situeert in de diensten van de klassen 35, 41 en 45, met name individuele en collectieve ontslagbegeleiding ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf. Advies over verzekeringsproducten is een bijproduct, waarbij het dan vooral gaat over sociale verzekeringen, zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Er is geen sprake van feitelijke activiteiten die concurrerend zijn met die van opposant, aldus verweerder.

23. Tot slot merkt verweerder op dat opposant voor zover hij (verweerder) heeft kunnen nagaan het ingeroepen recht niet actief gebruikt in Nederland.

24. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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

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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
esure	Beesure

Begripsmatige vergelijking

31. Geen van beide tekens heeft in zijn geheel genomen een vaststaande betekenis. Wel bevatten zij beide het element *sure*, het Engelse bijvoeglijk naamwoord en bijwoord "zeker". Dit is in hoge mate beschrijvend, en dus niet onderscheidend, voor met name verzekeringen (in het Engels: *insurance*). 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). Aan dit gezamenlijk element in de tekens dient dus geen al te groot belang te worden toegekend.

32. De letter "e" in het ingeroepen recht zou, zoals verweerder suggereert, kunnen verwijzen naar *electronic*, naar analogie met *e-mail* en *e-commerce*, maar zeker is dit niet, te meer daar een verbindingsteken ontbreekt. Vast staat echter wel dat het element "Bee" in het betwiste teken in het Engels de betekenis heeft van "bij" en ook zo begrepen zal worden. Weliswaar zal de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEA, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Het woord *bee* zal ongetwijfeld tot de Engelse woordenschat van de doorsnee Beneluxconsument behoren, bijvoorbeeld door de uitdrukking (en song) *the flowers and the bees*. Dit woord is geenszins beschrijvend voor de betrokken diensten en dient dus aangemerkt te worden als het meest onderscheidende element van het betwiste teken.

33. Merk en teken hebben een beschrijvend en dus niet onderscheidend element gemeenschappelijk. Het dominante bestanddeel van het betwiste teken heeft een verschillende betekenis. Begripsmatig stemmen de tekens dus niet overeen.

Visuele vergelijking

34. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk vijf en zeven letters. Zoals reeds opgemerkt hebben de tekens het element "sure" gemeenschappelijk maar, zoals eveneens reeds vastgesteld, dit is beschrijvend en niet het meest onderscheidende element. 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). Dit is in casu niet anders, aangezien dit eerste deel in ieder geval bij het betwiste teken het meest onderscheidende is. Bij beide tekens is dit eerste deel erg kort, waardoor de verschillen eerder in het oog springen: slechts één letter bij het ingeroepen recht versus drie bij het betwiste teken en een verschillende beginletter.

35. Gelet op het beschrijvende karakter van het gemeenschappelijke element en op de verschilpunten die zich aan het begin van de tekens situeren, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel niet overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. Gezien de betekenis van (delen van) de tekens zullen zij op zijn Engels uitgesproken worden en tellen zij dus beide twee lettergrepen, waarvan de laatste identiek wordt uitgesproken. Echter, ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel en aan het niet beschrijvende deel van een merk (arresten Mundicor en Budmen, beide reeds aangehaald). Dit eerste deel vertoont zowel punten van overeenkomst als van verschil: beide bevatten de ie-klank, maar in het betwiste teken wordt deze voorafgegaan door een medeklinker, die het ingeroepen recht ontbeert.

37. Op auditief vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

38. De tekens zijn begripsmatig en visueel niet overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend.

39. Het verwarringsgevaar is 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een zwak onderscheidend vermogen, gelet op de mogelijke (beschrijvende) betekenis ervan en kan daarom slechts genieten van een beperkte beschermingsomvang. Daarnaast zijn de verschillen tussen de tekens groter dan de enkele auditieve (zekere mate van) overeenstemming, zodat het Bureau van oordeel is dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de diensten

40. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen. Ten behoeve

van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 36 Verzekeringsdiensten; verschaffing van informatie en raadgeving met betrekking tot verzekeringen.	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

B. Overige factoren

41. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (namelijk in combinatie met een logo, zie punt 20 en slechts marginaal voor verzekeringen, zie punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

42. Met betrekking tot de stelling van verweerder dat het ingeroepen recht niet gebruikt wordt in Nederland (zie punt 23), wijst het Bureau erop dat zulks ook niet vereist is, nu dit recht nog geen vijf jaar is ingeschreven.

C. Conclusie

43. Het merk en het teken stemmen op begripsmatig en op visueel vlak niet en op auditief vlak in zekere mate overeen. Mede gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat deze auditieve (zekere mate van) overeenstemming geneutraliseerd wordt door de visuele en semantische verschilpunten en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2003655 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1165537 wordt ingeschreven voor alle 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 mei 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard