

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003707**  
**van 5 maart 2012**

**Opposant:** **AXA**  
Avenue Maignon 25  
75008 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Distinctive SPRL**  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 3  
1348 Louvain-La-Neuve  
België

**Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 987075**



*tegen*

**Verweerder:** **Coney B.V.**  
Van Nelleweg 1207  
3044 BC Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Postbus 75683  
1070 AR Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1169148**  
REDEFINANCE

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk REDIFINANCE voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 41, 42 en 45 ingediend. Dit depot is onder nummer 1169148 in behandeling genomen en werd op 27 oktober 2008 gepubliceerd.

2. Op 24 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving nummer 987075, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 18 juli 2008 en ingeschreven op 19 november 2009, voor diensten in de klassen 35 en 36:



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

4. De oppositie werd gebaseerd op alle diensten van het eerdere recht en ingediend tegen alle diensten in de klassen 35, 36 en 45 en een deel van de diensten in de klassen 41 en 42 van het betwiste depot. In zijn argumenten van 29 maart 2010 heeft de opposant zijn oppositie beperkt tot de diensten "verzekeringen, financiële zaken en monetaire zaken" in de klasse 36 van het betwiste depot. Tegelijkertijd heeft de opposant de diensten waarop de oppositie gebaseerd is beperkt tot uitsluitend de diensten in klasse 36.

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 9 januari 2009, verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Omdat de opposant zijn voorkeur voor het Frans als proceduretaal aangeduid had, werd de verweerder uitgenodigd om uiterlijk 9 februari 2009 zijn taalvoorkeur mee te delen. De verweerder heeft niet binnen de door het Bureau vastgelegde termijn het voorstel van de opposant geaccepteerd.

8. In dezelfde brief van 9 januari 2009 heeft het Bureau partijen meegedeeld dat de procedure ambtshalve opgeschort was omdat het ingeroepen recht dat via de Europese aanduiding de Benelux dekt, nog niet ingeschreven was. Naar aanleiding van de inschrijving van voornoemd recht op 19 november 2009, heeft het Bureau per brief van 1 december 2009 partijen meegedeeld dat de ambtshalve opschorting opgeheven was en dat de cooling-off begon.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 februari 2010. Het Bureau heeft op 3 februari 2010 een mededeling inzake de aanvang van de procedure gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 april 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken.

10. Op 29 maart 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Daar deze argumenten in het Frans werden ingediend, heeft het Bureau die vertaald. De argumenten van de opposant, vergezeld van de vertaling, werden door het Bureau op 26 mei 2010 aan de verweerder verzonden, waarbij hem een termijn tot en met 26 juli 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 26 juli 2010 heeft de verweerder zijn reactie op de argumenten van de opposant ingediend. Omdat de opposant aangegeven had een Franse vertaling van de reactie van de verweerder te willen verkrijgen, werd deze door het Bureau vertaald. Deze reactie en diens vertaling werden door het Bureau aan opposant verzonden op 26 augustus 2010.

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

13. Het Bureau meent over voldoende gegevens te beschikken 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 de opposant**

15. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt opposant dat deze identiek zijn.

16. Betreffende de vergelijking van de tekens constateert de opposant dat deze met hetzelfde stamwoord "REDEFIN-" beginnen. Visueel meent de opposant dat de andere woord- en beeldelementen niet van dien aard zijn de overeenstemming aan te tasten die door het herhalen van het stamwoord veroorzaakt wordt. Fonetisch gezien vergelijkt de opposant de termen "redifining" en "REDIFINANCE" en benadrukt de identiteit van de drie eerste lettergrepen, daar de achtervoegsels volgens hem van bijkomstig belang zijn. Hij concludeert dat de tekens fonetisch overeenstemmen. Op begripsmatig gebied zouden de tekens geen directe duidelijke betekenis hebben, maar zouden zij het gemeenschappelijke begrip "herdefiniëren" uitdragen.

17. De opposant attendeert het Bureau op de ontwikkeling van de nieuwe commerciële strategie van de opposant en op de nieuwe signatuur van de activiteiten gebaseerd op de term "redifining". Ter ondersteuning van die bewering herinnert de opposant aan het bestaan van talrijke merken die zijn eigendom zijn en de term "redifining" bevatten.

18. Concluderend is de opposant van mening dat een gevaar voor verwarring bestaat tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste depot te weigeren.

#### **B. Reactie van de verweerder**

19. De verweerder merkt op dat de opposant een serie merken die op de term "REDIFINING" gebaseerd zijn inroept. Echter zouden de meeste van de genoemde merken van een later tijdstip dan het betwiste depot zijn. Bovendien merkt de verweerder op dat al die merken in combinatie met het logo "AXA" gebruikt worden.

20. Visueel gezien meent de verweerder dat het ingeroepen recht in zijn geheel beoordeelt dient te worden en dat het geen overeenstemming vertoont met het betwiste depot. Fonetisch merkt de verweerder op dat de opposant zijn vergelijking uitsluitend maakt op basis van de termen "redefining" en "REDIFINANCE". De verweerder meent echter dat er rekening gehouden dient te worden met de andere woorelementen, te weten "standards" en "AXA". De verweerder voegt toe dat de tekens respectievelijk op zijn Engels voor het ingeroepen recht en op zijn Frans voor het betwiste depot uitgesproken zullen worden. Hij concludeert dat er geen fonetische overeenstemming tussen de tekens bestaat. Op begripsmatig gebied zou het ingeroepen recht naar de vervoeging van het Engelse werkwoord voor "herdefiniëren" verwijzen. Het betwiste depot zou een neologisme zijn dat voor een deel naar het begrip financiën verwijst. Gelet op het weinig onderscheidend vermogen van de mogelijke begripsmatige verwijzingen van de betrokken tekens en het ontbreken van een duidelijke betekenis van de tekens in hun geheel genomen, concludeert de verweerder dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten constateert de verweerder dat een deel ervan identiek zijn; de overige diensten zouden inderdaad concurrerend zijn maar niet per se gelijksoortig.

22. De verweerder concludeert dat, gelet op de verschillen tussen de tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak, er geen gevaar voor verwarring tussen de tekens bestaat voor de door het betwiste depot aangewezen diensten.

23. De verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en de opposant te belasten met de betaling van de procedurekosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of de houder van een eerder merk kan, 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 Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend 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 van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU”) over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EU van het Europese 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 HvJEU, 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***

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 (HvJEU, arrest Sabel, C-251/95, 11 november 1997 en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

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 (arrest Sabel, reeds aangehaald).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan in bepaalde omstandigheden, door een of meerdere bestanddelen ervan 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 arrest El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;"><b>REDEFINANCE</b></p>

31. Het betwiste depot is een woordmerk bestaande uit elf letters, te weten "REDEFINANCE". Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het wordelement "redefining", vet afgedrukt in blauwe kleine letters, gevolgd door het wordelement "standards", niet vet afgedrukt en in blauwe kleine letters. Deze wordelementen worden door een rode scheidingsstreep (overeenkomstig het typografische teken "slash" in het Engels) gescheiden. Aan de rechterkant van de totale compositie wordt een blauw vierkant afgebeeld. In de onderste hoek van genoemde vierkant is het wordelement "AXA" in witte hoofdletters geschreven. Een rode diagonaal vertrekt uit het midden van dit vierkant tot aan de rechter bovenhoek.

32. Het publiek zal over het algemeen de beschrijvende bestanddelen niet als onderscheidende en dominerende bestanddelen van een teken aanmerken (zie arresten GUE, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004; Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005).

33. Met betrekking tot het ingeroepen recht is het Bureau van mening dat het verbale fantasie-element "AXA" geschreven in bijzondere drukletters en waarvan de grootte bijna twee keer zo groot is als de termen "redifining / standards" hoofdzakelijk de aandacht van het relevante publiek zal trekken. Bovendien is de slagzin "redifining / standards" aanprijzend en beschrijvend met betrekking tot de aard of bestemming van de aangeduide diensten. In beginsel zal deze slagzin dus niet door het publiek beschouwd worden als het onderscheidende element van dit merk. Het Bureau benadrukt echter het gebruik van vette drukletters voor het woord "redefining", wat de positie van dit element accentueert in het visueel beeld van het merk. Bovendien geeft de positie van het woord "redifining" in het begin van het merk ook een bevoorrechte plaats aan dit element in de waarneming van het relevante publiek omdat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Concluderend meent het Bureau dat het ingeroepen merk door de termen "redefining" en "AXA" gedomineerd wordt.

34. Het Bureau beschouwt dat het betwiste depot een neologisme is dat met de samenstelling van de Franse termen "redéfinir" en "finance" speelt (of, in voorkomend geval hun Engelse vertaling "redefine" en "finance"). Het Bureau constateert dus dat de tekens dezelfde beginletters "REDEFIN-" delen, die hetzelfde concept dekken, wat een punt van overeenstemming tussen de tekens vormt. Echter meent het Bureau dat het gebruik van het idee van "herdefiniëring" in de banksector en meer in het algemeen in de dienstverleningssector niet bijzonder origineel of onderscheidend is. Deze term draagt immers het idee over van nieuwheid in de kwalificatie van bepaalde concepten, hetgeen een hoedanigheid is die gemeenlijk door economische actoren geclaimd wordt, ongeacht hun activiteitensector. Het Bureau is derhalve van mening dat deze term geen onderwerp kan zijn van een exclusief gebruiksrecht ten gunste van opposant enkel en alleen door het gebruik ervan, bovendien gedeeltelijk, in het ingeroepen recht.

35. Rekening houdende met deze elementen meent het Bureau dat het neologisme "REDEFINANCE" vergeleken met de samenstellende elementen van het ingeroepen recht en meer in het bijzonder de term "REDEFINING" en het logo "AXA", belangrijke verschillen vertonen ten opzichte van dit ingeroepen recht, dewelke niet worden gecompenseerd door de overeenstemming veroorzaakt door de enige herhaling van het weinig onderscheidende stamwoord "REDEFIN-".

36. Het Bureau meent dus dat de tekens niet voldoende overeenstemmen om te kunnen concluderen dat er gevaar voor verwarring bestaat, zelfs in geval van identiteit van de diensten.

### **Vergelijking van de diensten**

37. Aangezien het Bureau geconcludeerd heeft dat er geen overeenstemming tussen de tekens bestaat, zal het om proceseconomische redenen niet tot de vergelijking van de diensten overgaan.

38. Ter informatie worden hieronder de relevante dienstenopgave van het ingeroepen recht en die van het betwiste depot weergegeven :

<b>Oppositie gebaseerde op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
CI 36 Assurances; affaires financières et monétaires.  <i>KI 36 Verzekeringen; financiële en monetaire zaken.</i>	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de dienstenlijst van deze internationale inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

### **B. Overige factoren**

39. Met betrekking tot de argumenten van de opposant in relatie tot de serie merken (zie punt 17), dient eraan herinnerd te worden dat verwarringsgevaar kan ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren, wanneer het aangevraagde merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide diensten derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide diensten, of een daaraan verwante herkomst..

40. In dit kader herinnert het Bureau eraan dat om te kunnen concluderen dat een gevaar bestaat dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een "familie" of "serie", vereist is dat de oudere merken die deel uitmaken van die "familie" of "serie", op de markt aanwezig zijn (HvJEU, arrest Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007), wat in dit geval niet door de opposant aangetoond werd. De opposant beperkt zich immers tot het indienen van een uittreksel uit een gegevensbestand dat meerdere merken laat zien die zijn eigendom zijn en reeds werden ingeschreven op basis van de term "REDEFINING". Het argument van de opposant kan in casu dan ook niet weerhouden worden.

41. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de verliezende partij tot betaling van de procedurekosten. Artikel 2.16, lid 5 BVIE en regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") voorzien enkel in een kostenverwijzing ten laste van de verliezende partij, die is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietaks.

### **C. Conclusie**

42. Op basis van het voorgaande, concludeert het Bureau dat er gezien het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan. Het Bureau is derhalve niet overgegaan tot de vergelijking van de diensten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming van de conflicterende merken en een gelijkheid of soortgelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat hier om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

### **IV. BESLUIT**

43. De oppositie nummer 2003707 wordt afgewezen.

44. Het Benelux depot met nummer 1169148 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 5 maart 2012

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard