



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003754

van 2 juli 2010

- Opposant:** **Bayard Presse,**
société anonyme
Rue Barbès 18
92120 Montrouge
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 425668**

PLUS

tegen
- Verweerder:** **Holland Pharma Exploitatie B.V.**
Bosberg 41
7271 LE Borculo
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1170604**

IsabellePlus

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

1. Op 13 november 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk IsabellePlus ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 5, 16, 35 en 41. Dit depot is onder nummer 1170604 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 november 2008.
2. Op 29 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 425668 van het woordmerk PLUS, ingediend op 1 oktober 1986 voor waren in klasse 16.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16 en 41 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren 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 3 februari 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 april 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 8 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft hierbij een termijn tot en met 8 juni 2009 gekregen om argumenten en eventueel stukken in te dienen.
9. Op 29 mei 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 juni 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 augustus 2009 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 30 juli 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 12 augustus 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 12 oktober 2009.
12. Op 8 oktober 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 12 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 december 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 14 december 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien 12 december een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. De waren in klasse 16 zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren van opposant. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn complementair aan de waren in klasse 16 van opposant en derhalve is er sprake van soortgelijkheid, aldus opposant.

18. Hoewel het eerste deel van een teken veelal de aandacht van het publiek trekt, ligt het zwaartepunt bij het bestreden teken volgens opposant op het element PLUS, aangezien de toevoeging van de vrouwen naam Isabelle door het publiek opgevat kan worden als een nieuw soort "PLUS" tijdschrift, gericht op het vrouwelijk publiek. PLUS is volgens opposant dan ook het dominante bestanddeel.

19. Op visueel en auditief vlak is opposant van mening dat merk en teken door het gedeelde element PLUS gedeeltelijk identiek zijn, globaal genomen zijn er volgens opposant dan ook gelijkenissen tussen merk en teken. Ook op begripsmatig vlak zijn er gelijkenissen, PLUS betekent immers hetzelfde en door de toevoeging van de vrouwen naam Isabelle zal het bestreden teken volgens opposant opgevat worden als de vrouwelijke vorm van het PLUS tijdschrift.

20. Volgens opposant geniet het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan gemaakt is en dient het dus een ruimere bescherming te genieten.

21. Opposant beschikt, naast het ingeroepen recht, als Franse moedermaatschappij via zijn joint venture in Nederland over een aantal andere merkenschrijvingen waarvan de aanduiding PLUS deel uitmaakt. Volgens opposant zou de gemiddelde consument ervan uit kunnen gaan dat het bestreden teken een seriemark is van opposant.

22. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het depot niet in te schrijven voor de waren en diensten in de klassen 16 en 41 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder gaat niet verder in op de vergelijking van de waren en diensten, aangezien hij van mening is dat deze overeenstemming niet te ontkennen is.

24. Volgens verweerder is er visueel, auditief en begripsmatig slechts sprake van een zeer beperkte mate van overeenstemming. Slechts het element PLUS komt in merk en teken voor en volgens verweerder is Isabelle het dominante element van het bestreden teken, PLUS moet volgens verweerder meer gezien worden als een beschrijvend extra element.

25. Verweerder is van mening dat PLUS op zichzelf beschrijvend dan wel aanprijzend is en dat dit element derhalve slechts in beperkte mate onderscheidend is. Hierdoor zal de consument volgens verweerder, ondanks het gedeelde element PLUS, op geen enkele wijze in verwarring kunnen raken.

26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in alle kosten van de oppositie en in voorkomend geval de rechten ingevolge artikel 2.16, lid 5 BVIE te restitueren.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PLUS	IsabellePlus

31. 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).

32. 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.

Begripsmatige vergelijking

33. Merk en teken hebben het element PLUS gemeen, deze aanprijzende hoedanigheid geeft aan dat de waren of diensten in kwestie over een hoge kwaliteit beschikken en het mist derhalve onderscheidend vermogen. Isabelle is een meisjesnaam en zal opgevat worden als een fantasiewoord. Het Bureau deelt de mening van opposant niet dat het enkele gebruik van een vrouwen naam bij het publiek de indruk zal wekken dat er sprake is van een speciale vrouwenuitgave van het tijdschrift.

34. Begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk in geringe mate overeen.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van vier hoofdletterletters, PLUS. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit 12 letters, gevormd door de woorden ISABELLE en PLUS, niet gescheiden door een spatie.

36. Merk en teken hebben enkel het element PLUS gemeen, de consument zal in beginsel echter 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). In geval van het bestreden teken is dit het woord ISABELLE, dat met 8 letters het grootste en meest onderscheidende deel van het teken is.

37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit één korte lettergreep "plus" en het bestreden teken bestaat uit twee woorden van in totaal vijf lettergrepen, beginnend met de vloeiend uitgesproken meisjesnaam Isabelle. Het bestreden teken is daarmee in uitspraak bijna drie keer zo lang en heeft een ander klankbeeld dan het korte, staccato uitgesproken ingeroepen recht.

39. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken auditief in geringe mate overeenstemmend is.

Conclusie

40. Visueel, auditief en begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk in geringe mate overeen.

A.2 Globale beoordeling

41. 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). Volgens opposant geniet het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan gemaakt is en dient het dus een ruimere bescherming te genieten (overweging 20). Opposant heeft deze stelling echter niet onderbouwd met stukken en derhalve kan de bekendheid niet in overweging worden genomen. Zoals reeds overwogen, heeft het ingeroepen recht naar oordeel van het Bureau een zeer gering onderscheidend vermogen (zie overweging 36).

42. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Het Bureau is van oordeel dat de verschillen in dit geval meer in het oog springen, dan de overeenkomsten.

43. Opposant stelt dat hij via de joint venture in Nederland over een aantal andere merkschrijvingen beschikt waarvan de aanduiding PLUS deel uitmaakt en dat het in aanmerking komend publiek PLUS hierdoor als een seriemark zal opvatten (zie overweging 21). Het Bureau wijst erop dat er geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

44. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in geringe mate overeen. Het Bureau is echter van oordeel dat, gezien het feit dat het ingeroepen recht kort is en een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft, de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten en dat merk en teken in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

45. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Tijdschriften, catalogi en drukwerken.	Klasse 16 drukwerken, publicaties, kranten, tijdschriften, folders, periodieken en magazines.
	Klasse 41 uitgave van publicaties, boeken, kranten, tijdschriften, folders, periodieken en magazines; publicaties (elektronisch en on-line) van boeken, kranten, tijdschriften, folders, periodieken en magazines.

B. Overige factoren

47. Voor wat betreft de kostenveroordeling en de restitutie waar verweerder om verzoekt (overweging 26), wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten, noch in een restitutie van rechten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

48. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend om tot verwarring te kunnen leiden. Het Bureau heeft om die reden de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn.

IV BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2003754 wordt afgewezen.

50. Benelux depot met nummer 1170604 wordt ingeschreven.

51. 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, 2 juli 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Jan Hart