



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003804

van 29 januari 2010

- Opposant:** **Eurodata GmbH & Co. KG**
Großblittersdorfer Str. 257
66119 Saarbrücken
Duitsland
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen merk:** **advision** (Internationale inschrijving 920688)
- tegen*
- Verweerder:** **AddVision BV**
Kubus 9
3364 DG Sliedrecht,
Nederland
- Gemachtigde:** **Interlab BV**
Postbus 1
2064 ZG Spaarndam
Nederland
- Betwiste merk:** **AddVision** (Benelux depot 1169868)

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

1. Op 31 oktober 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk AddVision ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 35. Dit depot is onder nummer 1169868 in behandeling genomen en op 11 november 2008 gepubliceerd.
2. Op 2 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR") was deze oppositie tijdig, daar 1 februari 2009 op een zondag viel. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 920688 van het woordmerk advison, ingediend op 28 februari 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41, 42 en 45.
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 en gebaseerd op alle diensten in klasse 35 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. Op 4 februari 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen, met daarin de taalvoorkeuren van opposant. Verweerder kreeg een termijn van een maand, tot en met 4 maart 2009, om hierop te reageren.
8. Op 19 februari 2009 gaf verweerder aan niet akkoord te gaan met het taalvoorstel van opposant. Dit werd aan partijen bevestigd op 23 februari 2009.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2009. Het Bureau heeft op 8 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Op 16 april 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.
11. Verweerder heeft naar aanleiding hiervan niet meer gereageerd. Op 29 juni 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door zijn

reactie betreffende de taal (zie supra, punt 8) immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant stelt dat de diensten van merk en teken identiek zijn. Over het geheel genomen zijn ze helemaal overeenstemmend in hun aard, hun oorsprong, hun bestemming en hun gebruik. Ze zijn concurrerend op de markt en worden via dezelfde distributiekkanalen verdeeld.

15. Op visueel niveau acht opposant de betrokken tekens van gelijke samenstelling en gelijkaardige structuur. Ook al is het oudere merk een beetje korter (1 letter), toch is opposant van oordeel dat de tekens visueel helemaal overeenstemmen, omdat ze drie overeenstemmende lettergrepen en acht overeenstemmende letters delen. Hetzelfde gaat volgens opposant trouwens op voor de auditieve vergelijking. Het oudere merk wordt op fonetisch vlak volledig in het gedeponeerde merk opgenomen.

16. Begripsmatig hebben geen van beide tekens een bijzondere betekenis in de op het grondgebied gangbare talen, aldus opposant. Het prefix "ADD" is een derivaat van het Engels en wil zeggen "toevoegen", het bekende Engelse woord "VISION" zal volgens opposant door iedereen in de Benelux verstaan worden als "zien" of "visie". Hij besluit dat de Benelux consument het merk zal verstaan als "visie toevoegen". De relevante consumenten zullen volgens opposant voor beide merken een gelijkaardig verband leggen, waardoor er dus sprake is van begripsmatige overeenstemming.

17. Opposant voegt hieraan nog toe dat het ingeroepen recht een groot inherent onderscheidend vermogen heeft en hierdoor dus van een ruimere beschermingsomvang geniet.

18. Gelet op het bovenstaande, is opposant van mening dat er verwarringsgevaar bestaat. Hij verzoekt dan ook om de toewijzing van de oppositie, de weigering van het bestreden depot voor klasse 35 en de veroordeling van de verweerder in de kosten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, punt 11).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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”.*

22. 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 (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 diensten

23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

24. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. <i>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</i>	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans, Engels of Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

25. De diensten van merk en teken zijn identiek.

Vergelijking van de tekens

26. 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).

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
advision	AddVision

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van acht letters, te weten advision.

30. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het teken bestaat uit negen letters, te weten AddVision.

31. Alle letters van het ingeroepen recht worden in het bestreden teken overgenomen en dit in dezelfde volgorde. Het enige verschil dat er tussen merk en teken bestaat is dat het teken op de derde plaats over een extra letter "d" beschikt.

32. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken in visueel opzicht in hoge mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

33. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit drie lettergrepen.

34. Deze drie lettergrepen worden op identieke wijze uitgesproken. Immers heeft de extra letter "d" op het einde van de eerste lettergreep geen invloed op de eindklank van deze lettergreep, daar deze al reeds eindigt op een letter "d".

35. Merk en teken zijn op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

36. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het ingeroepen recht is samengesteld uit de bestanddelen "ad" en "vision" en het bestreden teken uit "add" en "vision".

37. Het woord "vision" dat beide tekens gemeenschappelijk hebben, is Engels voor onder andere "gezichtsvermogen; visie"¹ en zal door het in aanmerking komend publiek ook als zodanig worden begrepen, mede door het gelijknamige Franse woord.

38. De twee eerste bestanddelen van merk en teken hebben echter een andere begripsmatige inhoud. Zo is "ad" de gebruikelijke Engelse verkorte aanduiding voor advertentie, terwijl "add" het Engelse werkwoord is voor onder andere "bijdragen; toevoegen; (samen)bundelen"².

39. Het ingeroepen recht betekent dus "advertentievisie" of "visie op advertentie(s)" en het bestreden teken "visie toevoegen". Het is echter de vraag of het in aanmerking komend Benelux publiek de exacte draagwijdte van het verschil tussen "ad" en "add" zal kennen, waardoor het dus mogelijk is dat het begripsmatige onderscheid tussen beide niet steeds duidelijk zal zijn.

40. Merk en teken hebben een verschillende begripsmatige inhoud. Echter, is onduidelijk of de Benelux consument dit verschil als zodanig zal zien, waardoor er in casu geen sprake kan zijn van een vaststaande betekenis of althans onvoldoende om neutralisering van de hoge mate van visuele overeenstemming en auditieve identiteit tot gevolg te hebben.

Conclusie

41. Visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen. Auditief zijn de tekens identiek en begripsmatig verschillen ze. Echter is er geen sprake van een zodanige vaststaande betekenis of althans onvoldoende om de neutralisering van de hoge mate van visuele overeenstemming en auditieve identiteit tot gevolg te hebben. De totaalindruk van merk en teken stemt dus in hoge mate overeen.

A.2. Overige relevante factoren

42. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

43. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de

¹ Van Dale, Groot Woordenboek, Engels-Nederlands

² Van Dale, Groot Woordenboek, Engels-Nederlands

merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie zijn op een zeer ruim publiek gericht dat over een normaal aandachtsniveau zal beschikken.

45. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). In casu werd geen bekendheid op de markt ingeroepen of aangetoond.

46. Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Canon, reeds geciteerd), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten (zie in die zin arrest GEA, arrest FLEXI AIR, 16 maart 2005 en arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van procedurekosten. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

48. Ondanks het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, concludeert het Bureau dat gezien de identiteit van de diensten en de hoge mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens, het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en er aldus in casu sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2003804 wordt toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1169868 wordt niet ingeschreven.

51. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 januari 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Jan Hart