



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003993

van 14 februari 2011

- Opposant:** **Air Miles International Trading B.V.**
Polaris Avenue 81
2132 JH Hoofddorp
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** AIR MILES (Benelux inschrijving 559636)
- Ingeroepen recht 2:** AIR MILES (algemeen bekend merk)
- tegen*
- Verweerder:** **Ronald Spanjers**
Zeelsterstraat 95
5652 ED Eindhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** airmiles (Benelux depot 1174256)

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

1. Op 15 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot ingediend van het woordmerk airmiles, voor waren en diensten in de klassen 12, 39 en 41. Dit depot is onder nummer 1174256 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 januari 2009.
2. Op 31 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere rechten:
 - Benelux inschrijving 559636, ingediend op 18 november 1994, voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36, van het woordmerk AIR MILES.
 - Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs AIR MILES.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot.
5. De gronden voor de oppositie zijn die uit 2.14, lid 1, sub a en b, 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 2 april 2009 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 juni 2009. Het Bureau heeft op 17 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn tot en met 17 augustus 2009 gesteld om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 13 augustus 2009 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 augustus 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem daarbij een termijn tot en met 20 oktober 2009 gesteld om te reageren.
10. Op 20 oktober 2009 ontving het Bureau bericht van de inmiddels door verweerder aangestelde gemachtigde, die aangaf dat hij in dit stadium van de procedure nog niet inhoudelijk op de oppositie wilde reageren, maar dat hij bewijs van gebruik van het ingeroepen recht verlangde. Het Bureau heeft opposant op 22 oktober 2009 in kennis gesteld van dit verzoek en van de aanstelling van de

gemachtigde door verweerder, en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 22 december 2009 om het gevraagde gebruiksbewijs in te dienen.

11. Op 16 december 2009 heeft opposant op dit verzoek gereageerd door te verwijzen naar de eerder door hem ingediende stukken, die bij zijn argumenten waren gevoegd. Het Bureau heeft deze reactie op 6 januari 2010 doorgestuurd aan verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 6 maart 2010 om op de argumenten en stukken van opposant te reageren.

12. Op 8 maart 2010 heeft verweerder op de oppositie gereageerd. Aangezien 6 maart 2010 op een zaterdag viel was dit, ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), tijdig. Op 18 maart 2010 heeft het Bureau de argumenten van verweerder doorgestuurd naar opposant.

13. De opmerkingen van beide partijen zijn binnen de door het Bureau gestelde termijnen ingediend.

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 en b BVIE een oppositie bij het Bureau in. Hij stelt dat er, overeenkomstig artikel 2.3, sub b BVIE, verwarringsgevaar bestaat omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten in kwestie. Daarnaast stelt hij dat AIR MILES een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs en dat het betwiste depot daarmee verwarring kan stichten.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant merkt op dat de tekens slechts één letter van elkaar verschillen – de niet dominante letter "s" in het midden van het betwiste teken – en dat er daarmee een zeer hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming is. Tevens kan er volgens opposant sprake zijn van een conceptuele overeenstemming indien de letter "s" gelezen wordt als de meervoudsvorm van het woord AIR.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt opposant dat er sprake is van soortgelijkheid omdat de waren en diensten van verweerder zaken zijn waarvoor middels de waren en diensten van opposant – die betrekking hebben op een spaarsysteem – kan worden gespaard. Opposant meent dat hierin overeenstemming, een direct verband en / of een relatie tussen de waren en diensten is gelegen.

18. Opposant stelt dat AIR MILES sinds 1994 op grote schaal wordt gebruikt en sindsdien is uitgegroeid tot het meest bekende spaarsysteem van Nederland. Hij legt stukken over ter onderbouwing van deze stelling.

19. Mede gezien deze bekendheid zal er volgens opposant ongetwijfeld gevaar voor verwarring bestaan. Hij verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie volledig toe te wijzen, te beslissen dat het

betwiste depot dient te worden doorgehaald en verweerder te verwijzen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt primair dat voor geen van de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, door opposant bewijs van gebruik is geleverd. Volgens verweerder brengt dit met zich mee dat Air Miles niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar oppositie en dat de oppositieprocedure op grond van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE moet worden afgesloten.

21. Subsidiair stelt verweerder in de eerste plaats dat de waren en diensten van het oudere merk niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het betwiste depot. Verweerder merkt daarbij op dat soortgelijkheid een voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en dat in het Benelux oppositiesysteem niet kan worden opgetreden tegen niet-soortgelijke waren en diensten, ook niet wanneer het ingeroepen merk bekendheid geniet (de "sub c grond" is immers geen grond voor oppositie).

22. Daarnaast stelt verweerder dat de tekens niet overeenstemmen, met name doordat de eventuele visuele en auditieve punten van overeenstemming worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen, waarbij hij verwijst naar het Picasso-Picaro arrest (HvJEU, C-361/04, 12 januari 2006). De tekens hebben immers volgens verweerder een zeer verschillende betekenis, namelijk "luchtmijlen" resp. "luchtglimlachen". Hij wijst er daarbij op dat het argument van opposant dat de letter "s" in het midden van het betwiste teken als meervoudsvorm van AIR zal worden gelezen, niet opgaat omdat dit woord geen meervoudsvorm kent, waardoor het naar zijn mening aannemelijker is dat het teken als combinatie van de woorden "air" en "smiles" wordt gelezen.

23. Voor zover er al enige soortgelijkheid tussen de waren en diensten en overeenstemming tussen de tekens zou bestaan, dan meent verweerder dat er toch geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij stelt daarbij dat het voor de waren en diensten van het betwiste depot relevante publiek een verhoogd aandachtsniveau heeft.

24. Verweerder betwist, ten slotte, dat Air Miles als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs moet worden beschouwd. En voor zover dat wel het geval zou zijn, merkt verweerder, onder verwijzing naar een eerdere oppositiebeslissing van het Bureau (zaak 2000149, 27 februari 2009, formula 1), op dat ook in dat geval soortgelijkheid tussen de waren en diensten en het bestaan van verwarringsgevaar absolute vereisten zijn.

25. Verweerder concludeert dan ook tot ongegrondverklaring van de oppositie met verwijzing van opposant in de kosten en verzoekt het Bureau over te gaan tot definitieve inschrijving van het betwiste depot.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. Op basis van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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 waren en diensten

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

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

31. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde artikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, publikaties; boeken, kantoorbehoeften; pennen en potloden.	KI 12 Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
KI 35 Reclame; organisatie van en toezicht op promotionele activiteiten bedoeld als prikkel ter bevordering van de verkoop.	KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
KI 36 Financiële zaken; het opzetten van een spaarsysteem bedoeld als prikkel ter bevordering van de verkoop.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

32. Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat er, zoals opposant stelt, tussen een deel daarvan een zeker verband kan bestaan, dat erin gelegen is dat de promotionele activiteiten (klasse 35) en spaarsystemen (klasse 36) eventueel zouden kunnen worden gebruikt bij de verhandeling van de waren en diensten van verweerder. Verder zouden de verschillende vormen van drukwerken (klasse 16) de waren en diensten van verweerder als thema kunnen hebben (bijvoorbeeld boeken of andere publicaties over vervoermiddelen, reizen of culturele activiteiten).

33. Een dergelijk verband is echter niet voldoende om te concluderen dat de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn. Er zij aan herinnerd dat, volgens vaste rechtspraak, waren en diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (GEA, Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005, Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007, Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007). Dat is in dit geval duidelijk niet aan de orde. De waren en diensten zijn verder volkomen verschillend qua aard, bestemming of gebruik en zijn ook niet concurrerend.

34. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

Vergelijking van de tekens

35. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Nu is vastgesteld dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan er ingevolge artikel 2.3, sub b BVIE geen sprake zijn van verwarringsgevaar, zelfs al zouden de tekens identiek zijn.

A.2. Overige factoren

36. Aangezien de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kunnen de gebruiksbewijzen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Het Bureau heeft de inhoudelijke beoordeling van deze bewijzen daarom achterwege gelaten. Ten overvloede zij overigens opgemerkt dat, anders dan verweerder kennelijk meent (supra, punt 20), het al dan niet indienen van gebruiksbewijzen niet van invloed is op de ontvankelijkheid van een oppositie (daarop heeft regel 1.18 UR betrekking) en dat het al dan niet voldoende zijn van desgevraagd ingediende bewijzen geen grond is voor afsluiting (artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE heeft uitsluitend betrekking op de situatie waarin in het geheel geen stukken zijn ingediend).

37. Opposant stelt (supra, punten 18 en 19) dat het ingeroepen recht bekend is. Hoewel het vaste rechtspraak is dat naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is het verwarringsgevaar des te groter is (HvJEU, Canon, Lloyd, beide reeds geciteerd, Sabel, C-251/95, 11 november 1997), geldt wel dat bekendheid op zich niet voldoende is om dit te veroorzaken. Voor verwarringsgevaar is (cumulatief) vereist dat er sprake is van identiteit of overeenstemming van de tekens en (soort)gelijkheid van de waren en diensten. Dat laatste is zoals reeds overwogen in casu niet het geval. Het Bureau heeft de gestelde bekendheid dan ook niet onderzocht, omdat dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de beslissing. Voor zover opposant mocht bedoelen te stellen dat een situatie als bedoeld in artikel 2.3, sub c BVIE aan de orde zou zijn, wijst het Bureau erop dat dit, zoals

verweerder terecht opmerkt, in de Benelux geen grond kan zijn voor oppositie. Daarvoor moet de gang naar de rechter worden gemaakt.

38. Voor zover de oppositie ten slotte mede is gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zij opgemerkt dat, zoals verweerder terecht stelt, ook in dat geval de oppositieprocedure geen soelaas biedt wanneer de waren en diensten niet soortgelijk zijn (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Ook deze grond behoeft dus niet nader te worden onderzocht. Overigens zij opgemerkt dat, hoewel opposant bij indiening van de oppositie heeft aangegeven zich (mede) op deze grond te baseren door het daartoe bestemde hokje op het formulier aan te kruisen, hij hierop in zijn argumenten in het geheel niet is teruggekomen. Het lijkt er dus sterk op dat opposant hetzij deze grond bij nader inzien heeft laten vallen, hetzij dat het hokje op het formulier bij wijze van vergissing is aangekruist, bijvoorbeeld om aan te geven dat het ingeroepen oudere ingeschreven recht bekendheid geniet, maar ook dat kan in dit geval in het midden blijven.

B. Conclusie

39. De waren en diensten zijn niet soortgelijk. Er kan dus geen verwarringsgevaar zijn, zodat de oppositie ongegrond is.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2003993 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1174256 wordt ingeschreven.

42. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 februari 2011

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os