

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 22 februari 2011
N° 2004063

Opposant: **Stichting Brabant Wonen**
Venusstraat 2
5345 LP Oss
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht:



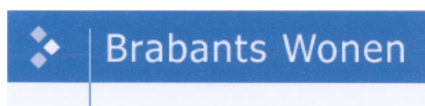
(Benelux inschrijving 646297)

tegen

Verweerder: **Brabants Wonen B.V.**
Dorpstraat 67
5504 HB Veldhoven
Nederland

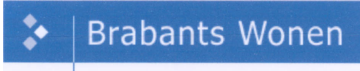
Gemachtigde: **TRC Advocaten**
Bolwerk 18
5509 MH Veldhoven

Betwiste merk:




(Benelux depot 1170979)

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

1. Op 17 december 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 36, 37 en 42 een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1170979 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2009.

2. Op 29 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 646297 van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk, ingediend op 2 maart 1999 voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 43.

3. De opposant is houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het bestreden teken en 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 6 mei 2009.

8. Op 7 juli 2009 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 16 juli 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 16 september 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 14 september 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 22 september 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 22 november 2009.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 30 september 2009 door opposant ingediend en op 7 oktober 2009 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 7 december 2009 om te reageren op de argumenten van opposant.

11. Op 7 december 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 8 december 2009 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 8 februari 2010.

12. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 1 februari 2010 door verweerder ingediend en op 17 februari 2010 doorgezonden aan opposant.

13. Bij de bestudering van de oppositie voor het nemen van de beslissing, is gebleken dat verweerder heeft betwist dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt gedurende de relevante periode. Het Bureau heeft opposant op 20 augustus 2010 dan ook in de gelegenheid gesteld om bewijzen van gebruik in te dienen, met een termijn tot en met 20 oktober 2010.

14. Op 19 oktober 2010 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, deze zijn op 2 november 2010 aan verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 2 januari 2011 werd gegeven om hierop te reageren. Op 31 december 2010 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik. Deze reactie is op 3 januari 2011 aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 opposant

18. De diensten zijn volgens opposant identiek, althans soortgelijk.

19. Voor wat betreft de vergelijking van merk en teken verwijst opposant naar de gebruikelijke rechtspraak inzake de beoordeling van het gevaar voor verwarring, het in aanmerking komend publiek, het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en het gewicht dat toegekend dient te worden aan de punten van overeenstemming.

20. Merk en teken BRABANT WONEN en BRABANTS WONEN zijn nagenoeg identiek volgens opposant. Opposant is van mening dat de beeldelementen van zowel merk als teken visueel ondergeschikt zijn aan de prominente plaats die de woordbestanddelen innemen. In totaliteit zijn merk en teken in hoge mate overeenstemmend en bovendien moet er meer gewicht toegekend worden aan de overeenkomsten dan aan de verschillen, aldus opposant.

21. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat en verzoekt de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

22. Volgens verweerder komen de diensten in de klassen 36 en 37 in het register overeen, de daadwerkelijke dienstverlening is volgens verweerder echter geheel niet gelijksoortig. Bovendien richten opposant en verweerder zich op een ander publiek, aldus verweerder.

23. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht is vervallen, aangezien het gedurende langere tijd niet meer normaal wordt gebruikt. Vanaf 2008 wordt door opposant een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gehanteerd volgens verweerder. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar enkele bijlagen. Hierdoor maakt opposant door het voeren van oppositionele middelen volgens verweerder misbruik van het recht en dient hij niet ontvankelijk verklaard te worden. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden (HR 28-9-2001, NJ 2002/104). Bovendien, voert verweerder aan, wordt de oppositie ingesteld op basis van het oudere merk van opposant en niet op basis van de nieuwe versie die ook ingeschreven is bij het BBIE. Verweerder leidt hieruit af dat opposant van mening is dat de nieuwe versie van het logo niet verwarrend veel lijkt op het bestreden teken.

24. Verweerder is van mening dat het ingeroepen een misleidend merk is, omdat opposant doet voorkomen of hij de gehele Brabantse markt bedient, terwijl in werkelijkheid slechts dienstverlening plaatsvindt in Oss en Den Bosch. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van de Hoge Raad (HR 20-12-1996, NJ 1997/313). Dit is volgens verweerder niet van toepassing op het eigen depot, aangezien dit niet gaat om een geografische bepaling, maar om een ondefinieerbare wijze van wonen (op z'n Brabants) die niet voorbehouden hoeft te zijn aan enige regio.

25. Volgens verweerder kan opposant geen monopolie verkrijgen op de woorden Brabant Wonen en zullen de woorden Brabants Wonen en Brabant Wonen door eenieder gebruikt mogen worden. De figuratieve elementen zijn hierdoor van groter belang en deze vertonen grote verschillen, aldus verweerder.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie niet ontvankelijk te verklaren en verzoekt het Bureau te bepalen dat opposant de kosten in en buiten rechte van beide zijden in deze procedure zal moeten betalen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar


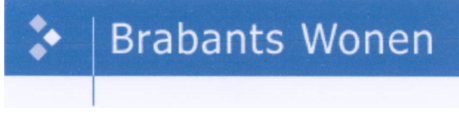
27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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 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 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).

De te vergelijken tekens, waren en diensten

30. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Kl 35 Beheer van commerciële en administratieve zaken; alle voornoemde diensten tevens in het kader van diensten van een woningcorporatie.</p>	
<p>Kl 36 Verhuur van onroerende goederen; zakelijke bemiddeling bij het aankopen en verkopen van onroerende goederen; beheer van onroerende goederen; verzekeringen; raadgeving en inlichtingen op het gebied van verzekeringen; financiële advisering in het kader van huisvesting; alle voornoemde diensten tevens in het kader van diensten van een woningcorporatie.</p>	<p>Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling.</p>
<p>Kl 37 Bouw, onderhoud en reparatie; alle voornoemde diensten tevens in het kader van diensten van een woningcorporatie.</p>	<p>Kl 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; bouwkundige diensten, te weten bouw en constructie van onroerend goed; het verstrekken van informatie met betrekking tot bouwkundige diensten; onderhoud en reparatie van onroerend goed en het</p>

	verstrekken van informatie hierover; aannemerij en uitvoeren van openbare en private bouwwerken; bouwrijp maken van bouwgronden [met uitzondering van bodemsanering]; supervisie [leiding] over bouwkundige werkzaamheden.
	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijhorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advisering voor bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling met behoud van ruimtelijke samenhang; bouwkundige advisering inzake vastgoed, bouw en bouwlocaties; bouwtechnische planning; het verrichten van bouwinspecties; technische advisering inzake de bouw, tevens ten behoeve van het bepalen van de mogelijkheden van een bouwlocatie en waar rekening mee dient te worden gehouden bij de bouw van een bepaald object en ten behoeve van het verkrijgen van bouwvergunningen; diensten van architecten en ingenieurs op bouwkundig gebied; vervaardigen van ontwerpen voor stedenbouw en architectuur; planologische diensten; advisering met betrekking tot bouwkundige diensten.
KI 43 Verhuur van tijdelijke huisvesting; alle voornoemde diensten tevens in het kader van diensten van een woningcorporatie.	

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. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

34. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

35. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden BRABANT WONEN, waarbij Brabant in kleinere letters is weergegeven met een streep eronder. De woorden worden voorafgegaan door een geometrische figuur bestaande uit ruitvormige elementjes die zijn weergegeven als waren het blaadjes papier wapperend in de wind. Het bestreden teken is een rechthoek, die voor drievierde deel bestaat uit helderblauw en het onderste deel is wit. In deze rechthoek staan in witte letters de woorden Brabants Wonen, voorafgegaan door een verticale lijn, die wit is in het blauwe gedeelte van de rechthoek en blauw is in het witte gedeelte van de rechthoek. Voor deze streep staat staan drie ruitjes in het wit en lichtblauw die gezamenlijk bijna een ruit vormen. Het Bureau is het eens met de stelling van verweerder dat de woordelementen van merk en teken geheel beschrijvend zijn (zie overweging 25). Het gaat immers om de simpele samenvoeging van de woorden Brabant Wonen, die gezien de waren en diensten beschrijvend zijn voor wonen in Brabant. De woorden Brabants Wonen zullen naar oordeel van het Bureau aanstonds opgevat worden als “wonen op Brabantse wijze”. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woordelementen komt er meer belang toe aan de beeldelementen.

36. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen en het gebruik van de kleuren, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

A.2 Bewijzen van gebruik

38. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

39. Aangezien reeds is vast komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

B. Overige factoren

40. Volgens verweerder komen de diensten in de klassen 36 en 37 in het register overeen, maar komt de daadwerkelijke dienstverlening niet overeen en is de dienstverlening van opposant en verweerder gericht op een ander publiek (zie overweging 22). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventueel in voorkomend geval op de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEA, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

41. Voor wat betreft de stellingen van verweerder dat opposant misbruik van het recht maakt (zie overweging 23) en dat het ingeroepen recht een misleidend merk is (zie overweging 24), wijst het Bureau erop dat dergelijke argumenten geen rol kunnen spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

42. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub a van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), is het aan het Bureau om te beslissen of de oppositie ontvankelijk is overeenkomstig regel 1.18 UR. Opposant heeft aan alle ontvankelijkheidsvereisten voldaan en het Bureau heeft dit in de kennisgeving van ontvankelijkheid meegedeeld aan verweerder. Het Bureau ziet dan ook geen grond om de oppositie niet ontvankelijk te verklaren conform het verzoek van verweerder (zie overweging 26).

43. Opposant verzoekt om veroordeling in de betaalde oppositiekosten en verweerder verzoekt om veroordeling van de gemaakte kosten in en buiten rechte van beide partijen. Het Bureau wijst er echter op dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de kosten. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing. Deze is vastgesteld op het forfaitaire bedrag van de oppositietakse.

C. Conclusie

44. Merk en teken stemmen niet, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2004063 wordt afgewezen.
46. Benelux merkaanvraag met nummer 1170979 wordt ingeschreven.
47. 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, 22 februari 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens