



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 25 februari 2010
N° 2004178

Opposant: **BULL SAS**
68, rue Jean Jaurès
78340 Les Clayes sous Bois
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost

Ingeroepen merk:



(Europese inschrijving 5791561)

tegen

Verweerder: **Erik P.C. Hes h.o.d.n. Hestec**
Voltastraat 21
1446 VA Purmerend,
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1177694)

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

1. Op 11 maart 2009 heeft verweerder voor waren in klasse 9 een Benelux depot verricht van het



gecombineerde woord/beeldmerk . De aanvraag is onder nummer 1177694 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 maart 2009.

2. Op 28 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving met nummer 005791561 van



het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 16 maart 2007 en ingeschreven op 17 januari 2008 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en gebaseerd op alle waren en 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. Op 8 juni 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 9 augustus 2009. Het Bureau heeft op 12 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 12 oktober 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 9 oktober 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 oktober 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 december 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 12 november 2009 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op dezelfde dag aan opposant gezonden.

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

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant meent dat merk en teken op visueel vlak overeenstemmen, met name door de drie identieke laatste letters en de blauwe kleurstelling van beide.

15. Op auditief vlak meent opposant dat merk en teken identiek zijn; de "e" van het ingeroepen recht zal immers, zo stelt hij, worden opgevat als "elektronisch" en daarom worden uitgesproken als "ie", waardoor zowel merk als teken in hun geheel zullen worden uitgesproken als "ie-ris".

16. Volgens opposant is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, omdat het ingeroepen recht geen betekenis heeft.

17. Opposant meent, tenslotte, dat de waren van het ingeroepen recht identiek zijn aan de waren in klasse 9 van het betwiste teken en sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van dit ingeroepen recht.

18. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen merk en teken, dat daarom de oppositie dient te worden toegewezen, de inschrijving van depot 1177694 geweigerd moet worden en de verweerder in de kosten dient te worden verwezen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder meent dat merk en teken op visueel vlak niet overeenstemmen vanwege de grafische weergave die bij beide verschillend is.

20. Ook op auditief vlak meent verweerder dat er geen sprake is van overeenstemming: het ingeroepen recht wordt namelijk uitgesproken als "ee-ris", zo meent verweerder, terwijl de uitspraak van het betwiste teken "ie-ris" zal zijn. In het Engels zullen merk en teken volgens verweerder respectievelijk als "ie-ris" en "ai-ris" worden uitgesproken.

21. Ook op begripsmatig vlak is er volgens verweerder geen overeenstemming tussen merk en teken: hoewel het betwiste teken een afkorting is voor "Interactief Relatie Informatie Systeem" valt deze afkorting volgens verweerder niet af te lezen uit het teken, en zal het teken daarom eerder worden geassocieerd met een oogvlies. Het ingeroepen recht heeft volgens verweerder geen betekenis.

22. Volgens verweerder zijn de waren en diensten niet soortgelijk: hoewel er zowel in de warenlijst van opposant als in die van verweerder, software voorkomt, heeft de software bij beide een andere functie en doelgroep. Bovendien hebben de producten uit de warenlijst van verweerder geen overeenkomst met de diensten uit de lijst van opposant.

23. Verweerder meent dat er geen gevaar is voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

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 HvJ EU 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: "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 HvJ EU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens



27. 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 (HvJ EU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

28. 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.

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJ EU, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de letter E en de letters RIS in drukletters, gescheiden door een koppelteken. Hierdoor is het ingeroepen recht gesplitst in twee delen. Deze tweedeling wordt versterkt door het feit dat rondom de letter E zes paars/blauwe vierkantjes zijn geplaatst; hierdoor wordt de letter E geïsoleerd van het tweede deel van het merk. Het verbindingsstreepje tussen de letter E en de letters RIS staat precies in het midden van één van deze vierkantjes.

32. Het betwiste teken bestaat uit het gecombineerde woord-/beeldmerk IRIS, weergegeven in kobaltblauwe letters in een schuin lettertype, enigszins hellend naar rechts. De letters R en S zijn iets groter dan de beide I's. Op de eerste I staat geen punt, op de tweede I heeft de punt de vorm van een oog: de ovale vorm van het oog is lichtgrijs van kleur, terwijl de iris in het midden van het oog dezelfde kobaltblauwe kleur heeft als de letters, met een witte punt in het midden. Gezien het wordelement, het woord IRIS, is het naar het oordeel van het Bureau voor het in aanmerking komende publiek duidelijk dat de afbeelding een oog betreft.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement.

34. Bovendien zal de consument in beginsel 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). Bij merk en teken is de eerste letter verschillend, de drie laatste letters zijn identiek. Het betreft hier echter korte merken, waardoor de verschillen eerder zullen opvallen.

35. Op visueel vlak stemmen de tekens in geringe mate overeen.

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen recht bestaat, zoals gezegd, uit twee delen. Deze combinatie kan op verschillende manieren worden uitgesproken, waarbij de taal waarin de combinatie wordt genoemd, een rol speelt. Ook het betwiste teken zal, naar gelang de taal, op verschillende manieren worden uitgesproken. Het tweede deel van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken is op auditief vlak identiek. De cadans in merk en teken is, daarentegen, verschillend, gezien het koppelteken in het ingeroepen recht. Tenslotte is in alle gevallen het verschil in uitspraak tussen merk en teken gelegen in het begin. Voor wat betreft de auditieve vergelijking geldt, net als bij de visuele vergelijking, dat de consument in beginsel meer belang hechten zal aan het eerste deel van het teken (supra punt 34), dat bij merk en teken verschillend is. Ook hier geldt dat bij korte merken de verschillen eerder zullen opvallen.

37. Op auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht heeft, als geheel, geen betekenis. Enkel de letter E zou opgevat kunnen worden als een gebruikelijke afkorting voor “elektronisch”.

39. Het betwiste teken daarentegen heeft een aantal specifieke betekenissen. Het staat voor “regenboog”, voor het “regenboogvlies in het oog” en is de naam van “het geslacht iris van de lissenfamilie” (zie Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale). Het teken heeft deze betekenis bovendien in alle Beneluxtalen. De betekenis van “regenboogvlies in het oog” wordt versterkt door de afbeelding van het oog boven de tweede I van het woord IRIS.

40. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens niet overeen.

Conclusie

41. De tekens stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen, auditief zijn zij overeenstemmend en begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend.

42. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet tenminste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEG, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

43. Zoals hiervoor werd opgemerkt, heeft het betwiste teken een dergelijke vaststaande betekenis (zie punt 41). De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

44. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

45. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Computersoftware voor instanties belast met de voorbereiding en verwerking (invoering, registratie, berekening van rechten en belastingen, risicoanalyse, beheer van inspecties, beheer van betalingen, boekhouding, rechtzetting en verwerking van bezwaarschriften) van allerlei douaneaangiften.	KI 9 Software voor Customer Relationship Management (CRM, E- CRM), relatiebeheer, facturatie, urenregistratie, abonnementbeheer, helpdesk, project management, cursisten manager.
KI 42 Werkzaamheden en diensten van adviseurs op het gebied van informatietechnologie, communicatietechnologie en andere technologieën verwant aan computers, met name het verzamelen van behoeften, analyse van het bestaande systeem, opstelling van specificaties, beheer van veranderingen, configuratie van beroepsregels, en callcenters op dit gebied; werkzaamheden en diensten van ingenieurs inzake architectuur, ontwerp en ontwikkeling van applicaties, technische ondersteuning en updating van software, herstel, reparatie en diagnose van problemen, en technische callcenters.	

A.2. Overige relevante factoren

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJ EU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie zullen in het algemeen bestemd zijn voor een professioneel en dus ter zake deskundig publiek, zoals douaniers en IT-specialisten. Er dient daarom te worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

48. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

49. 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 (HvJ EU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

B. Conclusie

50. De tekens stemmen op visueel vlak in geringe mate overeen, auditief zijn zij overeenstemmend en begripsmatig zijn de tekens niet overeenstemmend. Het betwiste teken heeft echter een vaststaande betekenis. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, mede door het verhoogde aandachtsniveau van het publiek, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2004178 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1177694 wordt ingeschreven.

53. 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, 25 februari 2010

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Dominique Bos