

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004673
van 29 april 2011

Opposant: **Handicare Holding B.V.**
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
Nederland

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

Ingeroepen recht: **ALEX**
(Benelux inschrijving 863650)

tegen

Verweerder: **APEX MEDICAL CORP.**
No. 9, Min Sheng Street, Tu-Chen
236 Taipei County
Taiwan

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk:

(Benelux depot 1187268)

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

1. Op 26 augustus 2009 heeft verweerder voor waren in de klassen 10 en 12 een Benelux depot



verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1187268 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 september 2009.

2. Op 16 november 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 863650 van het woordmerk ALEX, ingediend op 15 mei 2009 en ingeschreven op 26 mei 2009 voor waren in klasse 12.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 12 van het betwiste depot en 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 26 november 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 27 januari 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 februari 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 april 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 9 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren. Het Bureau heeft op 17 mei 2010 de argumenten van opposant opnieuw aan verweerder gezonden, aangezien verweerder abusievelijk niet de correcte argumenten had ontvangen.

10. De verweerder heeft op 31 mei 2010 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op 1 juni 2010 aan de opposant doorgestuurd.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen 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. Merk en teken zijn volgens opposant visueel en auditief overeenstemmend, ze bestaan beide uit vier letters, waarvan een drietal letters identiek zijn. Het in aanmerking komend publiek zal het bestreden teken direct lezen als APEX, aldus opposant. Merk en teken hebben beide onderscheidend vermogen en hebben geen betekenis. De waren zijn identiek, aldus opposant.

15. Aangezien merk en teken vrijwel identiek zijn en de waren identiek zijn, is het gevaar voor verwarring volgens opposant zeer sterk aanwezig. Opposant verzoekt dan ook het bestreden depot te weigeren voor de waren in klasse 12.

B. Reactie van verweerder

16. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek met betrekking tot rolstoelen een verhoogd aandachtsniveau zal hebben: rolstoelen worden immers over het algemeen besteld door ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen via professionele leveranciers.

17. De waren in klasse 12 zijn inderdaad identiek, aldus verweerder.

18. Het bestreden teken bestaat uit een zeer gestileerde letter A gevolgd door de letters PEX, waarbij het element PEX het meest in het oog springt. Merk en teken delen volgens verweerder alleen de laatste letters EX en de visuele totaalindruk is dan ook niet overeenstemmend. Hoewel zowel merk als teken auditief beginnen met een "A", is verweerder van mening dat de nadruk meer zal liggen op de uitspraak van respectievelijk LEX en PEX, de "A" is immers een nogal veel voorkomend begin van een teken. Aangezien de "L" en de "P" duidelijk anders uitgesproken worden, bestaan er auditieve verschillen tussen merk en teken. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht volgens verweerder wel degelijk een betekenis, aangezien het een jongensnaam betreft. APEX betekent volgens verweerder in het Nederlands, Frans en Engels "top" of "hoogtepunt". Begripsmatig zijn merk en teken dan ook niet overeenstemmend.

19. Gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

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 (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


23. 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, Sabal, C-251/95, 11 november 1997).

24. 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 (arrest Sabal en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

26. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALEX	

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, ALEX. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord APEX in zware zwarte letters, waarbij de A zeer gestileerd is gevormd door een schuine streep tegen de P met een punt als het dwarsstreepje van de A.

29. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ondanks het feit dat het een zeer gestileerde letter betreft, is het Bureau van oordeel dat het publiek er wel een letter A in zal herkennen. Dit wordt overigens ook door verweerder bevestigd (zie overweging 18).

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen en wordt uitgesproken als A-LEKS. Het bestreden teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen en wordt uitgesproken als A-PEKS. Auditief is er slechts een verschil in het midden van merk en teken. Het begin en het einde zijn identiek en aan het begin zal in beginsel meer aandacht worden gehecht (GEU Mundicor, reeds aangehaald).

32. Op auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

33. ALEX heeft volgens verweerder een betekenis, nu het een jongensnaam betreft. Een eigenaam heeft echter in beginsel geen betekenis (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing 2002674, RACHEL van 1 juli 2009). APEX heeft volgens verweerder de betekenis “top” of “hoogtepunt” (zie overweging 18). Dit is inderdaad te vinden in Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk. Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen en het teken op zal vatten als een fantasiebenaming. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Conclusie

34. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeen, auditief in hun totaalindruk overeen en begripsmatig is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking waren

35. 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).

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

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 12 Rolstoelen, elektrische rolstoelen, alsmede onderdelen daarvan.	Klasse 12 Rolstoelen.

38. Rolstoelen komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

A.2 Globale beoordeling

39. 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.

40. 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 (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om rolstoelen. Het Bureau is van oordeel dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zal zijn, aangezien rolstoelen ofwel door professionele zorginstellingen zullen worden ingekocht, ofwel door particuliere consumenten die een rolstoel nodig hebben en die hier een zeer zorgvuldige keuze in zullen moeten maken.

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen. Aangezien opposant niet een ruime

bekendheid van zijn merk heeft ingeroepen noch heeft aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

42. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de waren, het publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

C. Conclusie

43. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren waartegen de oppositie zich richt, aangezien het publiek van mening kan zijn dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

IV. BESLUIT

44. Oppositie met nummer 2004673 wordt toegewezen.

45. Benelux depot 1187268 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 12: alle waren

46. Benelux depot 1187268 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 10: alle waren

47. 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 april 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Paul Vink