



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004879
van 14 februari 2011

Opposant: **Wirecard AG**
Bretonischer Ring 4
85630 Grasbrunn
Duitsland

Gemachtigde: **CRIEL Stephane**
Zuidstationstraat 34-36
9000 Gent
België

Ingeroepen merk: **wirecard** (Europese inschrijving 4862744)

tegen

Verweerder: **Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)**
Poincarélaan 72-74
1070 Brussel
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1190865)

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

1. Op 26 oktober 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16 en 36. Dit depot is onder nummer 1190865 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2009.

2. Op 29 januari 2010 heeft opposant, toenmaals genaamd Wire Card AG, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4862744 van

het gecombineerde woord-/beeldmerk **wirecard**, ingediend op 19 januari 2006 en ingeschreven op 21 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42.

3. Opposant is inmiddels van naam veranderd, welke wijziging is aangetekend in het register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 2 februari 2010.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is hierdoor aangevangen op 3 juni 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 augustus 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 augustus 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 11 augustus 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 oktober 2010 om daarop te reageren.

10. Op 11 oktober 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 18 oktober 2010 doorgestuurd naar opposant.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant licht zijn bedrijfsstructuur alsmede zijn activiteiten toe. Onder het ingeroepen recht biedt hij een met een bepaald bedrijf verbonden betaalservice aan en geeft hij bijhorende betaalkaarten uit, aangepast aan de noden en wensen van de klant. Bovendien biedt hij de bedrijven in kwestie ook de mogelijkheid om aan deze geïndividualiseerde bedrijfskaarten allerlei andere diensten te verbinden, zoals getrouwheidsacties of –voordelen. Ten slotte biedt opposant een betaalservice aan in de vorm van een zogenaamde virtuele kredietkaart, waarbij de klant vooraf een bepaald bedrag op zijn kaart dient te storten, alvorens (telefonisch en via internet) betalingen te kunnen doen.

15. Het betwiste teken wordt (onder meer) gebruikt in het kader van een door verweerder uitgegeven kaart, waarmee leden kunnen genieten van talrijke kortingen en aanbiedingen bij allerhande zaken, aldus opposant, die dit illustreert aan de hand van de website van verweerder. Volgens opposant spreekt het dan ook voor zich dat de waren van het betwiste teken ressorteren onder deze van het ingeroepen recht, zodat deze (ten minste voor een deel) identiek zijn. De betrokken diensten acht opposant (ten minste voor een deel) soortgelijk.

16. Volgens opposant lijdt het geen twijfel dat het wordelement van het betwiste teken dominant is ten aanzien van de beeldelementen. Dit element is tweeledig, net als het ingeroepen recht, waarbij opvalt dat het tweede element geheel identiek is. Bovendien verschilt het eerste deel slechts voor wat betreft de letters RE en N, een miniem verschil dat, naar opposant meent, niet zal worden opgemerkt door het publiek, aangezien zes van de zeven letters identiek zijn en beide tekens in een vreemde taal zijn weergegeven. Opposant concludeert dan ook dat de tekens visueel overeenstemmen.

17. Ook auditief is het laatste deel van de tekens identiek en zijn er ook gelijkenissen tussen het eerste deel, aldus opposant, die dan ook meent dat het minieme auditieve verschil niet opweegt tegen deze gelijkenissen.

18. Op begripsmatig vlak merkt opposant op dat beide tekens abstracte samenstellingen zijn, die geen specifieke betekenis hebben. Dit neemt volgens hem echter niet weg dat beide tekens eenzelfde beeld oproepen, namelijk dat van een kaart, waaruit hij concludeert dat de tekens minstens een gelijkende inhoud communiceren naar de consument toe.

19. Opposant merkt op dat het ingeroepen recht een sterke onderscheidingskracht heeft, hetgeen impliceert dat het een ruime bescherming geniet.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat verweerder bovendien ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht. Derhalve verzoekt opposant het Bureau primair om de oppositie geheel toe te wijzen en subsidiair om haar gedeeltelijk toe te wijzen, in beide gevallen onder veroordeling van verweerder in de kosten van de oppositie.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder wijst er vooreerst op dat moet worden voorbijgegaan aan het feitelijk gebruik van het betwiste teken, aangezien de vergelijking louter dient plaats te vinden op basis van de registergegevens.

22. Verweerder stelt vast dat de tekens het geheel beschrijvende element CARD gemeenschappelijk hebben. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk, dat in casu visueel duidelijk verschillend is, aldus verweerder. Gelet hierop, alsmede op de figuratieve elementen en op de kleuren, acht verweerder de tekens visueel duidelijk verschillend.

23. Op auditief vlak stelt verweerder vast dat het eerste deel van de tekens verschillend is. Aangezien het tweede deel daarenboven louter beschrijvend is, vindt hij de tekens auditief duidelijk verschillend.

24. Op conceptueel vlak onderstreept verweerder dat de respectieve voorvoegsels verschillende betekenissen hebben, die door de consument duidelijk zullen worden begrepen. Het ingeroepen recht zal de consument begrijpen als "een kaart waarmee overschrijvingen en financiële transacties kunnen worden verricht", daar waar het betwiste teken zal worden begrepen als "een kaart welke winst/voordelen oplevert", aldus verweerder. Gelet hierop meent hij dat de tekens conceptueel verschillend zijn.

25. Verweerder acht de verschillen tussen merk en teken voldoende om de geringe punten van overeenstemming te neutraliseren. Derhalve meent hij dat er geen vergelijking tussen de waren en diensten dient te worden gemaakt en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en het betwiste teken te aanvaarden.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

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 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, 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

29. 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).

30. 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).

31. 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 gezien, 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

33. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat één woord van acht letters en het enige figuratieve element bestaat erin dat deze letters vet zijn weergegeven. Het betwiste teken bestaat uit één woord van zeven oranje letters, dat zich eventueel ook als twee woorden laat lezen, doordat de eerste drie letters dun en de laatste vier dik en cursief zijn weergegeven. Rechts van het woordelement bevindt zich een gestileerde, langgerekte menselijke figuur in het lichtblauw. Het geheel is in een liggende rechthoek geplaatst op een achtergrond in verschillende tinten blauw, doorkruist door een complex lijnenspel, waarin tevens een (eveneens gestileerde en langgerekte) schaduw van de menselijke figuur kan worden ontwaard.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is het figuratieve aspect van het ingeroepen recht marginaal. Een grafische voorstelling die bestaat in de weergave in nogal alledaagse en gewone, zij het dikke, drukletters van de vermelding „wirecard”, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van dit merk dan de letters waaruit het bestaat (zie ook GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Bij het betwiste teken bevinden de figuratieve elementen zich deels op de achtergrond en staat het woordelement boven, respectievelijk vóór de beeldelementen. Daarnaast valt dit woordelement op door het gebruik van complementaire kleuren zodat het als dominant element mag worden aangemerkt.

35. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel CARD in beide tekens, dat duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten.

36. Daarnaast zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Van dit eerste deel zijn de eerste twee letters identiek, maar het betreft wel korte elementen (respectievelijk vier en drie letters), waardoor verschillen eerder opvallen en op auditief vlak is de overeenstemming bovendien beperkt tot de eerste letter.

37. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt 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 onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). In de gegeven context zal het element WIN

ongetwijfeld geassocieerd worden met "voordeel". Of de consument ook spontaan de betekenis van het woord WIRE zal herkennen in het ingeroepen recht is niet zeker, maar in ieder geval stemmen de tekens begripsmatig niet overeen.

Conclusie

38. Merk en teken hebben een gemeenschappelijk beschrijvend element aan het einde en de eerste twee letters zijn identiek. Deze enige punten van overeenstemming worden echter (ruimschoots) gecompenseerd door de visuele en auditieve verschillen. Bovendien zijn de tekens begripsmatig verschillend, waardoor de (zeer geringe) visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren en diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Elektrische, elektronische en optische inrichtingen en instrumenten voor het registreren, verwerken, ontvangen, overbrengen, zenden, opslaan, uitwisselen en uitvoeren van berichten, beeld, spraak en gegevens, alsmede hun onderdelen; gegevensdragers met daarop geregistreeerde software, met name magnetische en optische gegevensdragers met software, met name toepassingssoftware, besturingssysteemsoftware, databasesoftware, software voor de codering van gegevens, software voor de decodering van gegevens alsmede software voor het verwerken van digitale signaturen; rekenmachines, inrichtingen voor de gegevensverwerking en computers en onderdelen daarvan; actieve en passieve elektronische componenten, met name geïntegreerde en niet-geïntegreerde halfgeleidercomponenten; gedrukte printplaten met en zonder elektronische componenten.	Klasse 9 Elektronische en magnetische kaarten, waaronder waarde-, spaar-, korting-, bonus-, lid- en voordeelkaarten; bank-, krediet- en chipkaarten, met inbegrip van betaalkaarten voorzien van chips; voormelde waren met uitzondering van sleutelkaarten.
Klasse 36 Verzekeringsdiensten; informatie over verzekeringen; verrekening, met name van internationale creditcards en automatische	Klasse 36 Uitgifte van waarde-, spaar-, kortings-, bonus- en voordeelkaarten, -cheques, -bonnen en -kaarten, alsmede van klantenkaarten die een

afschrijvingen.	financiële waarde vertegenwoordigen; het opzetten en ter beschikking stellen van kortings-, spaar-, bonus- en voordeelsystemen, deze diensten ook te verlenen en beschikbaar gesteld via internet.
-----------------	--

B. Overige factoren

40. Opposant beroept zich op een sterke onderscheidingskracht en daaruit resulterende ruime beschermingsomvang van het ingeroepen recht (zie punt 19), maar heeft dit niet met stukken onderbouwd. Bovendien laat een verruimde beschermingsomvang het verwarringscriterium onverlet; van verwarring kan immers geen sprake zijn als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

41. Voor wat betreft het argument van opposant dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht, wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE (onder meer ongerechtvaardigd voordeel) is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

43. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. 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

44. De oppositie met nummer 2004879 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1190865 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

46. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Erica Hartinger