



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004945
van 19 januari 2011

Opposant: **Solveon Incasso B.V.**
Tiberdreef 12-14
3561 GG Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Merk: SOLVEON (Benelux inschrijving 648235)

tegen

Verweerder: **Dina Dekker**
Gouwe 14
8226 NB Lelystad
Nederland

Betwiste merk: Solvender (Benelux depot 1187074)

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

1. Op 21 augustus 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk Solvender ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 36. Dit depot is onder nummer 1187074 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 december 2009.
2. Op 26 februari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 648235 van het woordmerk SOLVEON, ingediend op 12 februari 1999 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is 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 3 maart 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2010. Het Bureau heeft op 10 mei 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 10 juli 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 7 juni 2010 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 10 juni 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 augustus 2010 om daarop te reageren.
10. Op 5 augustus 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 11 augustus 2010.
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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant geeft in de eerste plaats aan, dat Solveon het grootste incassobureau in de bancaire sector en de financiële branche in Nederland is en ook buiten de bancaire sector een begrip is voor incassodiensten.

15. Volgens opposant stemmen de tekens op visueel vlak in grote mate overeen, aangezien de eerste vijf letters identiek zijn, en zes van de zeven letters van het ingeroepen recht terugkomen in het betwiste teken.

16. Ook op auditief vlak meent opposant dat er een overeenstemming bestaat tussen merk en teken. De eerste lettergreep wordt immers op identieke wijze uitgesproken, waarbij opposant opmerkt dat de klemtoon op deze eerste lettergreep ligt. Bovendien, zo stelt opposant, stemmen ook de klanken van de tweede lettergreep nagenoeg overeen.

17. De tekens hebben volgens opposant geen bijzondere betekenis.

18. De diensten zijn volgens opposant identiek.

19. Opposant concludeert dat gezien deze identieke diensten, de mate van visuele en auditieve overeenstemming en de grote bekendheid van het ingeroepen recht, het publiek kan menen dat de diensten worden verstrekt door dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau daarom de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder erkent dat merk en teken de eerste vijf letters delen, maar stelt dat de uiteinden verschillend zijn, waardoor de uiteindelijke klank ook anders wordt en er geen auditieve overeenstemming tussen de tekens bestaat.

21. Bovendien, zo merkt verweerder op, is het identieke deel een deel met een betekenis, zodat het slechts beperkt onderscheidend is. Het bestanddeel SOLV/SOLVE is immers afgeleid van het Nederlands woord "solvent", zo stelt verweerder, dat van het Latijnse woord "solvens" afkomstig is en "betalend" betekent. In dit kader merkt verweerder bovendien op dat er meerdere incassobureaus bestaan die een handelsnaam voeren met de bestanddelen SOLV/SOLVE.

22. Verweerder betwist tenslotte dat er sprake is van identieke diensten, aangezien opposant namens de schuldeiser optreedt en verweerder bemiddelt tussen twee partijen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 diensten

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

28. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; opstellen van statistieken; boekhouding; verstrekken van handelsinformatie; marktwerking, - onderzoek en -analyse.	KI 35 Bedrijfsorganisatorische dienstverlening; coaching [commercieel-zakelijke advisering]; insolventiebemiddeling, zijnde administratieve bemiddeling tussen schuldenaars en schuldeisers.
KI 36 Verzekeringen en financiën en advisering op dit gebied; diensten van een incassobureau; financieringen; adviseren en bemiddelen inzake	KI 36 Insolventiebemiddeling, zijnde financiële bemiddeling tussen schuldenaars en schuldeisers; financiële advisering inzake

kredietverlening; kredietverzekering; financiële diensten van deurwaarders; het verstrekken van inlichtingen inzake de kredietwaardigheid van natuurlijke- en rechtspersonen; het opstellen van financieel deskundigenrapporten.	budgettering en schulden.
KI 45 Juridische diensten en juridische advisering; onderzoek en advisering inzake juridische kwesties; het opstellen van technische deskundigenrapporten; juridische diensten van deurwaarders.	

Klasse 35

29. De diensten *bedrijfsorganisatorische dienstverlening; coaching [commercieel-zakelijke advisering]; insolventiebemiddeling, zijnde administratieve bemiddeling tussen schuldenaars en schuldeisers* in de dienstenlijst van verweerder vallen onder de ruimere omschrijving *het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren* in de dienstenlijst van opposant en zijn daaraan dus identiek.

Klasse 36

30. De diensten *insolventiebemiddeling, zijnde financiële bemiddeling tussen schuldenaars en schuldeisers; financiële advisering inzake budgettering en schulden* in de dienstenlijst van verweerder vallen onder de ruimere omschrijving *financiën en advisering op dit gebied* en *adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening* in de dienstenlijst van opposant en zijn daaraan dus identiek.

Conclusie

31. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

SOLVEON	Solvender
---------	-----------

Visuele vergelijking

35. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit zeven letters, het betwiste teken uit negen letters. De eerste vijf letters zijn in beide merken identiek en staan in dezelfde volgorde. Het verschil tussen merk en teken is gelegen in het laatste deel: het ingeroepen recht eindigt met de letters "on", terwijl het betwiste teken eindigt met de letters "nder". Merk en teken hebben in dit laatste deel dus de letter "n" gemeen. Zoals gezegd is het begin van beide merken identiek. In het algemeen zal het eerste gedeelte van een merk de aandacht van de consument trekken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

36. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bestaan uit drie lettergrepen. De eerste lettergreep van beide tekens zal op identieke wijze worden uitgesproken, namelijk als "sol". Het ingeroepen recht wordt gevolgd door de klanken [vé-on], terwijl het betwiste teken eindigt op [vèn-der] wanneer het in het Nederlands wordt uitgesproken en [van-dé] wanneer het in het Frans wordt uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het begin van een merk.

38. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Het betwiste teken zou een verwijzing in kunnen houden naar de Engelse aanduiding "solvent", dat "solvabel" betekent in het Nederlands. Beide tekens hebben als geheel echter geen vaststaande betekenis.

40. Gezien het voorgaande, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

41. De tekens zijn op visueel vlak overeenstemmend, op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

42. 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.

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In dit geval betreft het diensten die zich richten tot eenieder. Het betreft echter geen alledaagse aankopen, maar diensten met een grote impact op iemands financiële situatie, waardoor men mag uitgaan van een verhoogd aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

44. Daarnaast 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, alle reeds geciteerd). Noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken zijn beschrijvend voor de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. Zij hebben een normaal onderscheidend vermogen.

45. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het voorvoegsel SOLV/SOLVE een gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het veel gebruikt wordt als handelsnaam (zie punt 21), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere handelsnamen of merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt coëxisterende inschrijvingen identiek zijn (zie tevens: BBIE, oppositiebeslissing Mustang, 2002752, 29 januari 2010).

46. De stelling van opposant dat hij het grootste incassobureau in de bancaire sector en de financiële branche in Nederland is (zie punt 14), waardoor zijn ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang geniet, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Bovendien werd deze stelling niet met stukken onderbouwd.

47. Ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek en rekening houdend met het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau op grond van het voorgaande van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit van de diensten, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

48. Het verwarringsgevaar is 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

49. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval 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, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

50. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2004945 wordt toegewezen.

52. Benelux depot 1187074 wordt niet ingeschreven.

53. 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, 19 januari 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:
Simonne Stevens