

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004973
van 22 februari 2011

Opposant: **Econet, Inc.**
2660 Willamette Dr., N.E.
98516 Lacey, Washington
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: **ECONET** (Europese inschrijving 4777983)

tegen

Verweerder: **Simone van Bekkum**
William Boothlaan 58
1185 NR Amstelveen
Nederland


Betwiste merk:



(Benelux depot 1193618)

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

1. Op 10 december 2009 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 3, 14 en 35 een

Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  Neconet. Dit depot is onder nummer 1193618 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 december 2009.

2. Op 1 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4777983 van het woordmerk ECONET, ingediend op 12 december 2005 en ingeschreven op 20 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 3, 5 en 40.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 3 en 35 van de betwiste aanvraag tot inschrijving 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. Op 3 maart 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Als gevolg van een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de procedure, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 juli 2010. Het Bureau heeft op 9 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 9 september 2010 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 3 september 2010 heeft verweerder argumenten ingediend. Deze zijn op 9 september 2010 aan verweerder geretourneerd, aangezien deze te vroeg werden ingediend, zie regel 1.17 Uitvoeringsreglement (hierna UR).

10. Op 9 september 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 14 september 2010 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 14 november 2010 om een reactie in te dienen.

11. Op 23 november 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een

beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschorting op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.

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 stelt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken in hun geheel geen betekenis hebben in een door het Beneluxpubliek begrepen taal. Zij delen echter wel, zo stelt opposant, het achtervoegsel "net", dat verwijst naar een "netwerk". Er is daarom volgens opposant sprake van enige begripsmatige overeenkomst.

15. Op visueel vlak stelt opposant dat het betwiste teken het ingeroepen recht in zijn geheel opneemt, hetgeen leidt tot de conclusie van opposant dat de tekens identiek zijn. Opposant merkt verder op dat er slechts één letter werd toegevoegd aan het betwiste teken en dat het beeldelement van het betwiste teken van ondergeschikt belang is.

16. Ook op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant quasi identiek, aangezien zij slechts in één letter verschillen.

17. De waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk.

18. Opposant merkt met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de tekens op dat het ingeroepen recht ECONET van huis uit een groot onderscheidend vermogen bezit, aangezien het een fantasiebenaming is die op geen enkele wijze verwijst naar de onderliggende producten.

19. Opposant concludeert dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie punt 11).

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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 Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ECONET	

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van zes letters, ECONET. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit zeven letters, Neconet. Boven de letter "N" zijn drie golvende lijnen aangebracht die parallel aan elkaar zijn geplaatst. Deze golvende lijnen zijn identiek van vorm maar anders van kleur: lichtblauw, lichtroze en geel.

Visuele vergelijking

29. 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 (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

30. Merk en teken hebben de laatste zes letters gemeen. De eerste letter van het merk en het teken is echter verschillend. Hierbij kan worden opgemerkt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het betwiste teken bevat bovendien een beeldelement, waardoor er verschillen ontstaan in de totaalindruk van merk en teken.

31. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen EE-KOO-NET. Het bestreden teken bestaat ook uit drie lettergrepen: NEE-KOO-NET. De cadans en de uitspraak zijn overeenstemmend.

33. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking

34. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (HvJEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-

256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het ingeroepen recht splitsen in de woorden ECO en NET.

35. Eco is de gebruikelijk afkorting van “ecologisch” en gezien deze vaststaande betekenis zal het in aanmerking komend publiek het merk in twee delen opsplitsen, namelijk in “eco” en in “net”. Hierdoor zal het publiek in zijn geheel een betekenis aan het ingeroepen recht toekennen. Dit is niet het geval bij het bestreden teken, waar “neco” geen betekenis heeft. Het in aanmerking komend publiek zal naar oordeel van het Bureau het bestreden teken dan ook in zijn geheel opvatten als een fantasiebenaming.

36. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

37. 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 ten minste 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. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). In dit concrete geval heeft het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis (zie punt 35). Het Bureau is daarom van oordeel dat de hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen voldoende zijn om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Chemische producten voor wetenschappelijke, fotografische doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden; chemische additieven en botanische extracten voor de vervaardiging van cosmetische middelen, lotions, geneesmiddelen, farmaceutische producten, voedingsmiddelen, dieethulpmiddelen, zonnebrandmiddelen met zonnefilter, middelen voor herstel van de huid,	

middelen voor herstel na blootstelling aan de zon, producten met zowel eigenschappen van cosmetische als van farmaceutische middelen, antiseptische middelen, dieetsupplementen, gezondheidsvoedsel, gezondheidsdranken, medische dranken en diergeneeskundige dieetsupplementen.	
Klasse 3 Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; cosmetische producten, te weten make up, parfum en eau de cologne; preparaten voor het lichter maken van de huid; zonnebeschermingsmiddelen; niet medicinale preparaten voor het herstellen van de huid; poeder, crèmes, oliën en lotions voor gebruik na blootstelling aan de zon; haarlotions; haarverzorgingsmiddelen.	Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor geneeskundig gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; diëtische - en voedingssupplementen voor menselijk gebruik; anti-oxidanten en anti-verouderingspreparaten; energie- en antivermoeidheidsmiddelen; preparaten voor gewrichtsbuigzaamheid en pijnbestrijding; veterinaire voedings- en -dieetsupplementen.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 40 Behandeling van materialen; dehydrateren van aloë en aloë bevattende samenstellingen; fabricage op maat van voedingsproducten en cosmetica voor derden.	

B. Conclusie

40. 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 ten minste in één opzicht 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

41. De oppositie met nummer 2004973 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1193618 wordt ingeschreven.

43. 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 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

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman