



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004984

van 14 februari 2011

- Opposant:** **Strukton Worksphere B.V.**
Planetenbaan 1
3606 AK Maarssen
Nederland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk:** SAM (Benelux inschrijving 644795)

tegen
- Verweerder:** **Tedopres International B.V.**
De Waal 11-19
5684 PH Best
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** SAMM (Benelux depot 1192156)

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

1. Op 17 november 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk SAMM ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1192156 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 december 2009.
2. Op 25 februari 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 644795 van het woordmerk SAM, ingediend op 9 april 1999 en ingeschreven op 14 juni 1999 voor diensten in de klassen 35, 37, 42 en 45.
3. Volgens het register is de opposant 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 4 maart 2010.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 5 juli 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 juli 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 september 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 1 september 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 8 september 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 november 2010 om daarop te reageren.
10. Op 22 oktober 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 29 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 stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel zeer soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten hebben immers betrekking op het onderhoud van kapitaalgoederen en tevens op de waren in klasse 9. De soortgelijkheid blijkt volgens opposant niet slechts uit de waren- en dienstenlijsten, maar tevens uit de praktijk, ter illustratie waarvan hij een afdruk bijvoegt van de wederzijdse websites.

15. Het enige verschil tussen de tekens is de extra letter M aan het einde van het betwiste teken, die visueel echter nauwelijks opvalt, zo meent opposant, te meer daar de consument meer aandacht schenkt aan het begin van een merk. De eerste drie letters zijn identiek en daardoor zijn de tekens visueel ook nagenoeg identiek, aldus opposant.

16. Auditief valt de toevoeging van de letter M aan het eind van het betwiste teken al helemaal niet op, zodat de tekens op dit vlak identiek zijn, zo stelt opposant. Geen van de tekens heeft een duidelijke betekenis, zodat zij zich op conceptueel vlak niet onderscheiden.

17. Opposant rest geen andere conclusie dan dat er sprake is van gevaar voor verwarring en om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder meent dat uitsluitend de diensten *bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen* overeenstemmen. Voor het overige zijn noch de waren noch de diensten van het betwiste teken soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht, zo stelt verweerder, en hij wijst erop dat de waren en diensten moeten worden vergeleken zoals ingeschreven en niet mag worden uitgegaan van het gebruik in de praktijk.

19. Ook stelt verweerder vast dat het relevante publiek totaal verschillend is en zeer deskundig. Opposant doet aan dienstverlening op het gebied van gebouwgebonden installaties, verweerder ontwikkelt systemen bestemd voor het onderhouden van kapitaalgoederen, zoals vliegtuigen, treinen en militaire voertuigen.

20. Volgens verweerder gaat de algemene regel dat de consument meer aandacht schenkt aan het begin van een merk dan aan het einde, in dit geval niet op. Het gaat immers om zeer korte tekens, waardoor verschillen eerder opvallen. De extra letter M maakt dat de visuele totaalindruk anders is en de tekens visueel slechts in geringe mate overeenstemmen.

21. Het ligt volgens verweerder voor de hand dat de tekens hetzelfde worden uitgesproken. Echter, het ingeroepen recht heeft een korte, stevige klank, terwijl het betwiste teken een lange en zachtere uitspraak heeft als gevolg van de dubbele letter M, aldus verweerder.

22. Begripsmatig staat het ingeroepen recht voor *Strukton Automated Maintenance* en het betwiste teken voor *System for Asset Maintenance Management*, zo licht verweerder toe; het zijn dus beide afkortingen, die geen andere betekenis hebben.

23. Gelet op het bovenstaande, constateert verweerder dat er geen verwarring mogelijk is en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de gemaakte kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

24. 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.

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 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

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 (HvJEU, 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SAM	SAMM

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk drie en vier letters, waarvan de eerste drie identiek zijn en de laatste tweemaal voorkomt in het betwiste teken.

31. Verweerder merkt terecht op dat het om zeer korte tekens gaat, waardoor verschillen eerder opvallen (zie punt 20). Echter, ook wanneer men de tekens in één keer als een geheel waarneemt, zonder ze dus van links naar rechts te lezen, valt op dat alle letters van het ingeroepen recht in dezelfde volgorde voorkomen in het betwiste teken. Ook al zou de dubbele letter M aan het einde van het betwiste teken meteen in het oog springen, dan nog is de overheersende visuele totaalindruk van de tekens overeenstemmend.

32. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

33. De dubbele medeklinker op het einde van het betwiste teken verandert niets aan de uitspraak, zodat de tekens auditief identiek zijn. De door verweerder geschetste klanknuance (zie punt 21) ontgaat het Bureau en als deze zich al voordoet acht het Bureau deze in ieder geval te gering om te worden waargenomen door de in aanmerking komende consument.

34. Merk en teken zijn op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

35. SAM is een voornaam, maar dit wil nog niet zeggen dat het merk ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010).

36. Volgens verweerder zijn beide tekens afkortingen (zie punt 22) en de door hem aangegeven betekenissen ervan komen het Bureau plausibel voor, maar niet dat deze op enigerlei wijze ook kenbaar zijn bij het in aanmerking komend publiek.

37. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

38. Merk en teken stemmen visueel overeen en zijn auditief identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal dan ook verder geen rol spelen in de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

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

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 9 Elektronische toestellen en instrumenten, voor zover niet begrepen in andere klassen; magnetische gegevensdragers; schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; cassettes, compact discs, interactieve cd's (cd-i's), read-only-memory discs (cd-rom's), mini discs, dvd's; elektronische en digitale publicaties, al dan niet op dragers; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers; computerrandapparatuur; geregistreerde computerprogramma's (software).
Klasse 35 Administratieve, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen ten behoeve van het zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk onderhouden, repareren, installeren en beveiligen van apparatuur, instrumenten en machines.	Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; het opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; het verschaffen van handelsinformatie, ook via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; managementdiensten (zakelijke dienstverlening) in het kader van het beheer van projecten in het bijzonder op het gebied van kapitaalgoederen.
Klasse 37 Reparatie; onderhoud;	

<p>installatiewerkzaamheden; onderhoud en reparatie van industriële, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties; aanleg, onderhoud, reparatie en installatie van elektriciteitsinstallaties; aanleg, onderhoud, reparatie en installatie van beveiligingsinrichtingen, brandbeveiligingsinrichtingen en inbraakbeveiligingsinrichtingen; onderhoud, renovatie, revisie en reparatie van machines, motoren en onderdelen hiervan; montage van machineonderdelen tot machines; adviezen inzake herstel van bouwschade; adviezen op het gebied van reparatie, onderhoud, installatie.</p>	
	<p>Klasse 41 Onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van onderhoud van kapitaalgoederen.</p>
<p>Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van industriële installaties; diensten en adviezen van ingenieurs; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs of laboranten; technisch onderzoek; bouwtechnisch onderzoek; testen van machines en werktuigen.</p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; computerprogramming, -ontwikkeling en -engineering; software-ontwikkeling; productontwikkeling; onderhouden en updaten van software; het ontwikkelen van strategieën en concepten op het gebied van informatietechnologieën; automatiseringsadviezen; het geven van advies en andere ondersteuning inzake gebruik van software, het verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe technologieën en producten op het gebied van onderhoud van kapitaalgoederen; professionele consultaties met betrekking tot voornoemde diensten.</p>
<p>Klasse 45 Beveiliging; adviezen op het gebied van beveiliging.</p>	

Klasse 9

42. Hoewel in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen zij echter wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

43. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu evenwel niet voor tussen de waren van het betwiste teken in deze klasse en de diensten van het ingeroepen recht of vice versa. Deze waren zijn dus niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

Klasse 35

44. De diensten *bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en managementdiensten (zakelijke dienstverlening) in het kader van het beheer van projecten* van het betwiste teken omvatten mede de diensten *bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen ten behoeve van het zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk onderhouden, repareren, installeren en beveiligen van apparatuur, instrumenten en machines* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Dat genoemde managementdiensten in het bijzonder betrekking hebben op het gebied van kapitaalgoederen doet daar niet aan af.

45. Tussen de diensten *het opstellen van statistieken, marktbewerking, -onderzoek en -analyse en het verschaffen van handelsinformatie* van het betwiste teken en de diensten van het ingeroepen recht bestaat misschien wel een zeker verband, in die zin dat de eerstgenoemde diensten nuttig kunnen zijn voor het verrichten van de laatstgenoemde, maar zoals hierboven reeds aangstipt, is een dergelijk verband niet voldoende om te concluderen dat deze diensten complementair en soortgelijk zijn. Het is immers niet zo dat deze diensten elkaar noodzakelijkerwijs impliceren en evenmin verwacht het in aanmerking komend publiek dat deze diensten verstrekt worden door dezelfde ondernemingen. Deze diensten zijn dan ook niet soortgelijk.

Klasse 41

46. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn specifiek gericht op structurele kennisoverdracht. Zij zijn naar hun aard, bestemming en gebruiksdoel verschillend van de diensten van het ingeroepen recht. Ook is het niet gebruikelijk of normaal dat deze diensten worden geleverd door dezelfde dienstverleners, noch via dezelfde kanalen. Het feit dat de diensten (mede) betrekking hebben op (mogelijk) dezelfde of soortgelijke goederen, zoals opposant betoogt (zie punt 14), maakt deze diensten nog niet soortgelijk.

Klasse 42

47. Het ingeroepen recht bevat *diensten en adviezen van ingenieurs*, waaronder voorwaar een breed scala van diensten kan vallen en in casu alle diensten van het betwiste teken in deze klasse. Zo spelen ingenieurs van oudsher een cruciale rol op het gebied van computers, informatietechnologie en automatisering, maar tevens in wetenschap en onderzoek. Deze diensten zijn dus identiek of minstens in sterke mate soortgelijk.

Conclusie

48. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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 casu zijn althans een deel van de betrokken

waren en diensten bestemd voor een gespecialiseerd doelpubliek, waarvan het aandachtsniveau derhalve hoger dan normaal mag worden geacht.

51. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken diensten en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft ingeroepen of aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normale beschermingsomvang.

52. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

53. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald).

54. Merk en teken zijn auditief identiek en stemmen visueel overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond van alle genoemde overwegingen is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau ten aanzien van een deel van de waren en diensten, kan menen dat de waren en diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

55. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 14, 18 en 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

56. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

57. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2004984 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Benelux depot 1192156 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; managementdiensten (zakelijke dienstverlening) in het kader van het beheer van projecten in het bijzonder op het gebied van kapitaal goederen.

Klasse 42: alle diensten.

60. Benelux depot 1192156 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 35: het opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; het verschaffen van handelsinformatie, ook via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer;

Klasse 41: alle diensten.

61. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 14 februari 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman