



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005018
van 26 oktober 2016

Opposant: **MEDION AG**
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerk inschrijving 4585295**

LIFE

tegen

Verweerder: **Abel Licenties BV**
Oliemolenerf 9
7241 VH Lochem
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1193966**

Abellife

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 december 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Abellife voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1193966 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 februari 2010.
2. Op 29 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op:
 - Internationale inschrijving 718093 van het woordmerk LIFE, ingediend op 22 februari 1999 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1,7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 en 42;
 - Europese inschrijving 4585295 van het woordmerk LIFE, ingediend op 10 augustus 2005 en ingeschreven op 9 februari 2015 voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 10, 11, 16, 28 en 42.
3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant aangegeven dat hij zich niet langer wenst te baseren op het eerste ingeroepen recht (zie overweging 7). Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het overgebleven ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 9 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 april 2010. De oppositie werd ambtshalve opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant het gebruiksplichtige ingeroepen recht geschrapt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 25 september 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 opposant

9. Opposant is van mening dat de navigatiesystemen van verweerder in klasse 9 identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan "computers; geregistreerde computerprogramma's (software); computergrogramma's (downloadbaar) en navigatietoestellen voor voertuigen (boordcomputers)" van het ingeroepen recht.

10. Onder verwijzing naar rechtspraak stelt opposant vast dat het element LIFE een zelfstandige, onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken. Door de toevoeging van het element ABEL kan het bestreden teken worden gezien als een variant van het ingeroepen recht. Visueel en auditief stemmen merk en teken dan ook overeen, aldus opposant. Begripsmatig hebben merk noch teken in hun geheel een vaststaande betekenis en er bestaat volgens opposant ook niet een dusdanig begripsmatig verschil dat de visuele en auditieve overeenstemming hierdoor wordt overheerst.

11. Aangezien opposant met de productie en verkoop van waren onder het merk LIFE jaarlijks een omzetcijfer van meerdere miljarden euro behaalt, beschikt het ingeroepen recht volgens hem ten minste over een normaal, zo niet een gro(o)t(er) onderscheidend vermogen.

12. Opposant licht toe dat hij op basis van zijn LIFE merken wereldwijd zeer vaak met succes tegen samengestelde merkaanvragen met het element LIFE heeft opgetreden.

13. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat de naam Abellife gebruikt wordt voor een app in de appstores van Apple en Android met informatie voor wandelende of fietsende toeristen. Volgens verweerder is LIFE een algemeen gangbaar woord in apps. In de Nederlandse appstore van Apple bestaan er 13.436 apps met het woord LIFE in de titel, aldus verweerder. Volgens verweerder is ABEL derhalve het dominante en onderscheidende deel van het bestreden teken. Dit deel is afgeleid van Abel Tasman en communiceert dat je net als Abel Tasman de leuke dingen van het leven gaat ontdekken. De apps van Medion hebben volgens verweerder ook altijd de naam Medion in de appnaam en hebben een andere inhoud.

15. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik in te dienen en dan met name op het gebied van toeristische apps in Nederland.

16. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en stelt aan opposant voor om de waren in klasse 9 aan te passen als hij zijn verweer staakt.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

17. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

18. 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."

19. 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

20. 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).

21. 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).

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

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIFE	Abellife

24. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld teken bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu Abel) en een ander merk (in casu LIFE), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, zelfs wanneer het daarvan niet het dominerende bestanddeel vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde teken en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

25. Merk en teken delen het element LIFE, Engels voor leven. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende basiskennis van de Engelse taal beschikt om deze betekenis te kennen. Het element Abel in het bestreden teken is een fantasiebenaming en heeft bijgevolg geen betekenis.

26. Een consument die een woordteken waarneemt, zal 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). Aangezien het in aanmerking komend publiek de betekenis van LIFE zal kennen, zoals hierboven reeds uiteengezet, zal zijn aandacht evenzeer uitgaan naar dit element, dat begripsmatig identiek is aan het ingeroepen recht.

27. Bovendien wordt het ingeroepen recht integraal overgenomen in het betwiste teken, hierin kan reeds een aanwijzing worden gezien dat de tekens overeenstemmen (zie in die zin GEU, ECOBLUE, reeds geciteerd).

28. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Visuele en auditieve vergelijking

29. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit één woord en het bestreden teken bestaat uit één woord dat is samengesteld uit twee woorden. Het ingeroepen recht komt, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, integraal voor in het betwiste teken. In beginsel zal de consument in het algemeen weliswaar 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), maar ook bij de visuele en auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken en hierin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

30. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

31. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

32. 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).

33. 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.

34. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Magnetische coderingsapparatuur; magnetische gegevensdragers; optische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur; optische lezers; schrijf- en/of leesapparatuur (gegevensverwerking); magnetische gegevensdragers; muizen (informatica); optische gegevensdragers; schijfwisselaars (informatica); scanners (gegevensverwerking); geheugens voor gegevensverwerkende installaties, centrale	Klasse 9: Navigatiesystemen, te weten downloadbare software en software op geheugendragers, bestemd voor toeristische navigatiedoeleinden.

verwerkingseenheden (voor de gegevensverwerking); compactdiscs (rom, harde schijven); compactdiscs (audio-video); computers; geregistreerde computerprogramma's; software (geregistreerde programma's); computers (spelprogramma's voor -); programma's, opgenomen, voor het sturen van computers; computer-randapparaten; computerprogramma's (downloadbaar); toetsenborden voor computers; computerprinters; polssteunen voor gebruik bij computers; koppel-eenheden (gegevensverwerkende apparatuur); laptops (computers); floppy-diskdrives; (voor computers) monitors; (hardware) monitors (computerprogramma's) navigatietoestellen voor voertuigen (boordcomputers); notebooks (computers); computer-randapparaten; computerprogramma's; computersoftware (geregistreerd); computerspelprogramma's; toetsenborden (computer-); afschminkapparaten, elektrisch; accu's (roosters voor elektrische -), accu's (laadapparaten voor elektrische-), accu's (platen voor elektrische -), accu's (elektrisch); alarmbellen [elektrisch]; aansluitdozen, -kasten (elektriciteit), indicatoren (elektrisch); elektronische reclameborden; elektrische batterijen; strijkijzers, elektrisch; elektrische installaties voor diefstalpreventie; elektrische draden; spoorwegwissels (apparaten voor de afstandsbediening van -) (elektrodynamisch); elektrische kabels; elektrische condensatoren; elektromagnetische spoelen; elektronische publicaties (laadbaar); lichtpennen; elektrische ontladingsbuizen, niet voor verlichting; ontstoring-sinrichtingen (elektriciteit); elektrische batterijen voor voertuigen; afstandsbedieningen (sein-) (elektrodynamisch); kopieermachines (fotografische, elektrostatische, thermisch); inductiespoelen (elektriciteit); elektrische apparatuur voor het aantrekken en doden van insecten; draadklemmen (elektriciteit); bellen (deur-) (elektrisch); batterijopladers; haarkrullers, elektrisch verwarmd; elektrische lasapparaten; soldeerijzers, elektrisch; kleppen van seneloïde (elektromagnetische schakelaars); elektrische meetapparaten; elektrisch verwarmde haarkrullers; elektrische sloten; zenders van elektronische signalen; elektronische beveiligingsetiketten voor goederen; elektrisch verwarmde sokken; lichtpennen; zoemers [elektrisch]; elektronische zakvertaalmachines; elektronische kalenderagenda's; elektrische deurbellen; deuropeners, elektrisch;

<p>deursluiters, elektrisch; elektrische bewakingsapparaten; compactdiscs (audio-video); ontvangstapparatuur (geluids-, beeld-); toonarmen voor platenspelers; koppenreinigingsbanden (voor recorders); toonarmen voor platenspelers; geluidsofnameapparaten; bandopname-apparaten; geluidsmeters; media voor geluidsofnamen; apparaten voor het overbrengen van geluid; geluidsversterkers; geluidswaergave-apparatuur; toestellen voor ontspanning, geschikt voor gebruik in combinatie met televisieapparaten; temperatuurmeters; videotelefoons; boxen (luidspreker-); briefwegers; compactdiscspelers; televisieapparaten; telefoonapparaten; bioscoopfilmcamera's; snijapparaten voor films; radiotelefonische toestellen; bellen (sein-); hoogtemeters; cassettespelers; kompassen; hoofdtelefoons; laserpointers (lichtaanwijzers); microfoons; draagbare telefoons; modems; navigatie-instrumenten; objectieven (optiek); mousepads (muismatjes); plotters; projectieapparaten; projectieschermen; projectors (dia-) radio's; smartcards (kaarten met geïntegreerde schakelingen); videospellen, uitsluitend in samenhang met een tv-toestel te gebruiken; walkie talkies; videocamera's; videorecorders; veiligheidshelmen voor sport; alle voornoemde goederen uitgezonderd met pedagogische en/of ontspannende inhoud voor algemene verspreiding; de voornoemde goederen met uitzondering van bordspelprogramma's voor computers, computerbordspelen en videobordspelen, uitsluitend voor gebruik met televisietoestellen, elektronische bordspelen, videobordspelen voor gebruik in samenhang met een televisie, bordspelsoftware, kaarten/schijven/banden/draden/schakelingen voor het dragen van of met bordspelen en/of spelsoftware en/of speelhalbordspelen, bordspelmachines waaronder fruitautomaten.</p>	
---	--

35. De "navigatiesystemen, te weten downloadbare software en software op geheugendragers, bestemd voor toeristische navigatiedoeleinden" in het bestreden teken zijn sterk soortgelijk aan "navigatietoestellen voor voertuigen (boordcomputers)". Hoewel het in het ingeroepen recht gaat om de daadwerkelijke toestellen en in het bestreden teken om de software, zijn deze twee onlosmakelijk verbonden. Het is gebruikelijk dat navigatiesoftware gedownload wordt (onder andere) middels navigatietoestellen, teneinde up to date te blijven. De aard van de waren is hetzelfde, evenals de producent.

Conclusie

36. De waren zijn sterk soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

37. 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.

38. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het onderhavige geval gaat het om waren die zowel voor het algemene publiek als voor de professionele gebruiker bestemd kunnen zijn en die een technische aard hebben. Het gaat niet om waren die dagelijks worden aangeschaft en de kosten van de waren zijn niet bijzonder laag te noemen, waardoor het in aanmerking komend publiek een hoger aandachtsniveau zal hebben (zie in die zin GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008).

40. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren sterk soortgelijk.

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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

42. Ondanks het hoger aandachtsniveau, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de sterke soortgelijkheid van de waren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

43. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overweging 14) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

44. Voor wat betreft het argument van verweerder dat LIFE een algemeen gangbaar woord is in apps (zie overweging 14), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere 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 co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

45. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke voorstel van verweerder tot beperking van de waren (zie overweging 16) niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2005018 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1193966 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte, namelijk de waren in klasse 9.

49. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 oktober 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard