

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005057
van 7 december 2011

Opposant: **Bruno Mayer KG**
Ringstr. 2
75210 Kelters-Ellmendingen
Duitsland

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht:

VIVENTY

(Europese inschrijving 6751631)

tegen

Verweerder: **Kalmar Trading b.v.**
Nijenoertweg 111
9351 HR Leek
Nederland

Gemachtigde: **One! Trademarks**
Leeuwendseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **vianti**

(Benelux depot 1195034)

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

1. Op 7 januari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk vianti voor waren in klasse 14. Het depot is onder nummer 1195034 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 januari 2010.

2. Op 31 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 6751631 van het gecombineerde woord-/beeld

VIVENTY

, ingediend op 13 maart 2008 en ingeschreven op 9 december 2009 voor waren in klasse 14.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 6 april 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 juni 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 18 juni 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 18 augustus 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 13 augustus 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 augustus 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 oktober 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 29 september 2010 gereageerd. In deze reactie heeft de verweerder ook een gemachtigde aangesteld. De reactie, evenals de mededeling inzake de aanstelling gemachtigde, is door het Bureau aan opposant gezonden op 30 september 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat er, gezien het ontbreken van figuratieve elementen in merk en teken, visueel duidelijk sprake is van overeenstemming, aangezien de eerste twee letters volledig overeenstemmen en de laatste twee letters quasi overeenstemmen. Auditief zijn de tekens sterk overeenstemmend volgens opposant. Merk en teken hebben immers een gelijk aantal lettergrepen, die op de tweede lettergreep na identiek zijn. Geen van beide tekens heeft een betekenis, het begripsmatige aspect zal geen rol spelen in de vergelijking van merk en teken. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is naar mening van opposant vrij sterk. De waren in klasse 14 zijn volgens opposant identiek.

15. Opposant voegt een oppositiebeslissing van het OHIM bij (oppositienummer B 1414566) waarin VIVANTIS volgens het OHIM een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met VIVENTY en hij verzoekt het Bureau hiermee rekening te houden bij het nemen van de beslissing. Bovendien zijn er in de Benelux slechts een elftal merken ingeschreven in klasse 14 die zowel het voorvoegsel "VI" als het achtervoegsel "TY" bevatten en van deze elf behoren er vier toe aan opposant.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot te verwerpen.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht qua opbouw, gebruikte letters en imago een Engels woord betreft, terwijl het bestreden teken een Toscaanse familienaam is en bijgevolg qua woord doet denken aan het Italiaans. Ondanks het feit dat merk en teken de letters "VI" delen, is de opbouw van de tekens heel anders volgens verweerder. Bovendien springt de letter "Y" visueel gezien veel meer in het oog dan de letter "I". In zijn geheel waargenomen verschillen merk en teken zowel visueel als auditief, aldus verweerder. Verweerder is van mening dat het ingeroepen recht gekleurd wordt door het woord VIVE en dat het in aanmerking komend publiek het daardoor zal associëren met leven of het leven. Aangezien het bestreden teken opgevat zal worden als een Italiaans woord, is er volgens verweerder sprake van een begripsmatig verschil tussen merk en teken.

18. Verweerder is van mening dat risico van verwarring niet te duchten is en verzoekt de oppositie niet te honoreren en opposant in de kosten van het geding te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	vianti

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord VIVENTY in een licht gestileerd lettertype. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord "vianti" in kleine letters geschreven.

27. 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). In dit geval is het figuratieve aspect van het ingeroepen recht zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

28. De consument zal 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). De eerste twee letters van beide tekens zijn identiek en de letters "NT" worden gedeeld. Dit is op zich onvoldoende om de tekens overeenstemmend te noemen. Het alfabet bestaat immers uit een beperkt aantal letters, die overigens niet alle even vaak worden gebruikt, zodat het onvermijdelijk is dat meerdere woorden bepaalde letters gemeen hebben, zonder dat zij louter op grond daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (in die zin GEU, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009). De andere letters zijn bovendien verschillend; de combinatie "VE" toont geen gelijkenis met de letter "A". Ook de laatste letters, respectievelijk de "Y" en de "I" zijn visueel afwijkend.

29. Alles bij elkaar genomen, is de visuele totaalindruk van de tekens verschillend.

Auditieve vergelijking

30. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen; VIE-VEN-TIE. Het bestreden teken bevat eveneens drie lettergrepen; VIE-JAN-TIE. De cadans en het ritme van de uitspraak van beide woorden wijken echter van elkaar af. Doordat de klinkerklink (v)IE in het ingeroepen recht wordt gevolgd door de medeklinkerklink V(en), is het onderscheid in lettergrepen duidelijk te horen. Het resulteert immers in een staccato uitspraak van de drie lettergrepen. Bij het bestreden teken daarentegen wordt de klinkerklink (v)IE, gevolgd door de klinker "A" waardoor dit veel vloeiender in elkaar overloopt en bijna als één lettergreep waargenomen wordt.

31. De auditieve totaalindruk van de tekens is in geringe mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Conclusie

33. De tekens zijn visueel niet overeenstemmend, auditief in geringe mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, waardoor dit laatste aspect geen rol speelt in de beoordeling. Het Bureau is van oordeel dat deze auditieve overeenstemming te gering is om tot (gevaar voor) verwarring te leiden, en dat de tekens in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmen.

Vergelijking van de waren

34. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar bestaan als merk en teken niet (voldoende) overeenstemmen.

35. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14); juwelierswaren, bijouterieën, met name ringen, kettingen, gouden sieraden, colliers, sieraden van zilver, sieraden van parels, platina sieraden, sieraden van briljanten en van kleursteen, trouwringen, herensieraden, edelstenen, kralen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, met name kleine uurwerken, polshorloges, onderdelen van uurwerken, horlogebanden, cijferbladen, kasten van uurwerken, gangwerken voor uurwerken, onderdelen van gangwerken voor uurwerken; onderdelen en accessoires van voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 14.	KI 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

B. Overige factoren

36. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een uitspraak van het OHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 15), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere

instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

37. Volgens opposant zijn er in de Benelux slechts een elftal merken ingeschreven in klasse 14 die zowel het voorvoegsel "VI" als het achtervoegsel "TY" bevatten. Van deze elf behoren er vier toe aan opposant (zie overweging 15). Voor zover opposant hiermee zou willen betogen dat hij gebruik maakt van een seriemark, zij opgemerkt dat geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

38. In het kader van de oppositieprocedure is er tot slot geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 18). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

39. Het merk en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet [want auditief toch beetje] overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010 en HvJEU, Marca mode, reeds aangehaald).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2005057 wordt afgewezen.

41. Benelux depot 1195034 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

42. 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.

Den Haag, 7 december 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Tomas Westenbroek