



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005293

van 7 april 2011

- Opposant:** **Parkmobile Group B.V.**
Wisselwerking 40
1112 XR Diemen
Nederland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving 200968
SPHYNXX

tegen
- Verweerder:** **Simac Techniek N.V.**
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1203128
SPHYNXX

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 mei 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk SPHYNXX ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 9. Deze aanvraag is onder depotnummer 1203128 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 mei 2010.
2. Op 9 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving (nummer 200968) van het woordmerk SPHYNXX, ingediend op 12 december 2007 en ingeschreven op 10 maart 2010, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van de betwiste merkaanvraag en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich nog slechts op de waren in klasse 9 van zijn merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 17 juni 2010.
8. Op 16 augustus 2010 verzochten partijen om verlenging van de *cooling off*. De bevestiging van deze verlenging werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 17 augustus 2010 aan partijen meegedeeld.
9. Naar aanleiding van de verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 18 oktober 2010. Het Bureau heeft op 20 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 20 december 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
10. Op 16 december 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 december 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 februari 2011 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 10 maart 2011 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. 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 BVIE.

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 a BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken.

A. Argumenten van opposant

14. Opposant stelt dat beide merken zowel visueel, fonetisch als conceptueel identiek zijn. Verder hoeft het volgens hem geen nader betoog dat beide tekens identieke producten dekken.

15. Hij concludeert dan ook dat er geen twijfel kan bestaan dat het publiek zal menen dat de waren afkomstig zijn van identieke dan wel economisch verbonden ondernemingen en dat verwarringsgevaar derhalve overduidelijk aanwezig is.

16. De oppositie dient zijns inziens te worden toegewezen en de verweerder in de kosten te worden veroordeeld.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder heeft niet inhoudelijk gereageerd (zie supra, punt 11).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPHYNXX	SPHYNXX

24. De tekens in kwestie zijn identiek.

Vergelijking van de waren

25. 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).

26. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Computer hardware; computer software; telecommunicatieapparatuur; scanapparatuur; printapparatuur.	KI 9 Software bevattende een volledig geïntegreerde oplossing voor alle vormen van gemeentelijke- en justitiële handhaving, waaronder ten behoeve van parkeerhandhaving, verkeershandhaving, toezichthandhaving, handhaving van openbare orde

	en veiligheid, mobiele handhaving, bestuursrechtelijke handhaving, wetshandhaving en rampbestrijding; software speciaal ontwikkeld voor de integratie van backoffice systemen (waaronder van de politie, de gemeentelijke belastingdienst, gemeentewerken of reinigingsdienst).
--	---

27. Het betwiste teken vraagt bescherming voor software voor verschillende openbare doeleinden. Deze waren vallen onder de algemene categorie van "computer software" waarvoor opposant bescherming geniet op basis van zijn ingeroepen recht. Immers kan ook de computer software van opposant bestemd zijn voor dezelfde openbare doeleinden.

Conclusie

28. De waren zijn identiek.

B. Overige factoren

29. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

30. Er is sprake van gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde merken, zoals voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a juncto 2.3, sub a BVIE.

IV. BESLUIT

31. De oppositie met nummer 2005293 wordt toegewezen.

32. De Benelux merkaanvraag met nummer 1203128 wordt niet ingeschreven.

33. 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, 7 april 2011

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

administratieve behandelaar: Erica Hartinger

