

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005745**  
**van 01 november 2012**

**Opposant:** **FIM Oyj**  
Pohjoisesplanadi 33  
00100 Helsinki  
Finland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co BV**  
Postbus 379  
1400AJ Bussum  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **FIM** (Europese inschrijving 6718613)

**Ingeroepen recht 2**  (Europese inschrijving 2032555)

*tegen*

**Verweerder:** **Telling BV**  
Laan van Nieuw Oost Indie 28  
2593 BT Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** -

**Betwiste merk:** **FiMax** (Benelux depot 1205397)

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

1. Op 27 juli 2010 heeft verweerder voor diensten in de klassen 36 en 38 een Benelux depot verricht van het woordmerk FiMax. Dit depot is onder nummer 1205397 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 augustus 2010.

2. Op 29 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Europese inschrijving 6718613 van het woordmerk FIM, ingediend op 3 maart 2008 en ingeschreven op 6 februari 2009 voor diensten in klasse 36;

- Europese inschrijving 2032555 van het gecombineerde woord-/ beeldmerk



, ingediend op 10 januari 2001 en ingeschreven op 13 mei 2002 voor diensten in klasse 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 36 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het 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 november 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 10 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 maart 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 7 februari 2011 doorgezonden aan verweerder, die een termijn kreeg tot en met 7 april 2011 om hierop te reageren.

10. Op 6 april 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 8 april 2011 doorgestuurd aan 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 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 in de eerste plaats dat de diensten van de ingeroepen rechten en het betwiste teken identiek zijn.

15. Op visueel vlak zijn de tekens naar de mening van opposant overeenstemmend. Zij hebben immers, zo stelt hij, de eerste drie letters gemeenschappelijk. Met betrekking tot het beeldelement van het tweede ingeroepen recht stelt opposant dat dit op zich genomen geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van hoofd- en kleine letters doet volgens opposant niets af aan de gelijkheid tussen de tekens. De afwijkende laatste twee letters van het betwiste teken hebben volgens opposant niet een zodanige onderscheidende kracht dat de visuele overeenstemming tussen de tekens wordt gecompenseerd.

16. Ook op auditief vlak meent opposant dat de tekens overeenstemmend zijn. De uitspraak van de eerste lettergreep is volgens opposant identiek, waarbij hij opmerkt dat de nadruk bij het betwiste teken bovendien ligt op deze eerste lettergreep.

17. Volgens opposant is een begripsmatige beoordeling in dit geval niet aan de orde, omdat geen van beide tekens in het Nederlands of het Frans een betekenis heeft.

18. In de laatste lettergreep van het betwiste teken is volgens opposant het woord "max" te herkennen. Opposant stelt dat dit een gangbare aanduiding is voor "maximaal" of "maximum", een aanprijzende en zwak onderscheidende aanduiding. Daarnaast merkt opposant op dat de aanduiding "max" in samenstellingen veelvuldig voorkomt in het register en gebruikt wordt voor diensten in klasse 36 om hoge kwaliteit van een dienst of hoog rendement aan te geven. Hierdoor zal de consument die met de diensten van verweerder in aanraking komt volgens opposant in de veronderstelling kunnen verkeren dat het een aanvullende of superlatieve dienst betreft van opposant.

19. Opposant meent dan ook dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

20. Verweerder betwist niet dat de diensten van de tekens identiek zijn.
21. Verweerder verwijst naar de argumenten van opposant aangaande het element "max" (zie punt 18). Hij stelt dat het feit dat "max" voor de consument een zelfstandige betekenis heeft, doorwerkt in zowel de visuele als in de auditieve vergelijking.
22. Op visueel vlak is er volgens verweerder in het geval van het betwiste teken duidelijk sprake van een samenstelling van twee delen, namelijk "fi" en "max". Dit maakt het betwiste teken anders dan de ingeroepen rechten, die uit één enkel woord bestaan, waardoor er volgens verweerder niet te vrezan valt voor verwarring.
23. Het aantal lettergrepen is volgens verweerder ook verschillend: het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen, terwijl de ingeroepen rechten uit één enkele lettergreep bestaan. Hierdoor is er ook een auditief verschil tussen de tekens. Doordat in het betwiste teken het bestanddeel "max" met een hoofdletter wordt geschreven, bestaat er volgens verweerder geen twijfel over dat dit teken gesplitst zal worden in de lettergrepen "fi" en "max", en niet in "fim" en "ax" zoals opposant beweert. Daarom kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring op auditief vlak.
24. Verweerder merkt op dat de diensten in klasse 36 zich kenmerken als "hooginteresse producten".
25. Het is opvallend, zo meent verweerder, dat er onder de naam Fimax al tal van bedrijven actief zijn in dezelfde sector als opposant. Verweerder begrijpt niet waarom opposant, indien er werkelijk sprake zou zijn van enige verwarring, nooit actie ondernomen heeft tegen dit merkgebruik, of waarom dit merk nooit eerder door opposant zelf werd geregistreerd.
26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

27. 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.
28. 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."
29. 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 diensten

30. 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).

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

32. De dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

33. De diensten van de ingeroepen rechten worden in hun geheel hernomen in het betwiste teken en zijn dus identiek. Dit wordt overigens niet betwist door verweerder (zie punt 20).

### Conclusie

34. De diensten van verweerder zijn identiek aan de diensten van opposant.

### Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6718613):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>FIM</b>	<b>FiMax</b>

38. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit drie letters, FIM. Het betwiste teken bestaat uit vijf letters, FiMax.

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit 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). De afkorting "max" is gebruikelijk voor "maximaal" of "maximum". Gezien deze concrete betekenis zal de consument in het voorliggende geval het betwiste teken splitsen in de letters "fi" en deze gebruikelijke afkorting "max". Dit wordt bovendien versterkt door het gebruik van de hoofdletter "M" in het midden van het betwiste teken. Het ingeroepen recht zal door het gebruik van de drie hoofdletters eerder als een afkorting worden opgevat. Het betreft korte tekens waardoor de verschillen eerder op zullen vallen, door dit alles is de visuele totaalindruk van de tekens verschillend.

40. Auditief bestaat het betwiste teken uit twee lettergrepen, het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep. De uitspraak van de eerste lettergreep is verschillend, bij het ingeroepen recht gaat het om een gesloten lettergreep, eindigend op een [m], met in het midden een doffe [i]. Bij het bestreden teken eindigt de eerste lettergreep op een open klank, namelijk een scherpe [ie]. Ook auditief vallen de verschillen meer op dan de overeenkomsten.

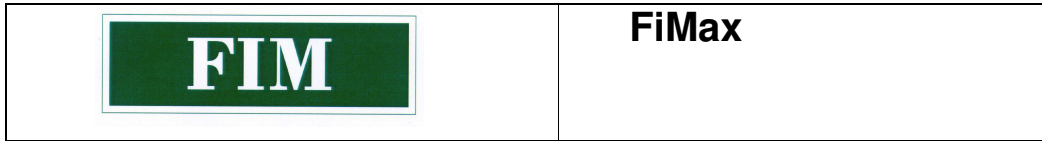
41. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de Beneluxtalen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is, en dit aspect dus geen rol speelt in de beoordeling.

#### *Conclusie*

42. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 2032555)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>



43. Wat betreft de visuele vergelijking, gaat het bij dit ingeroepen recht om een samengesteld woord-/beeldmerk. Het beeldelement bestaat uit een groene rechthoek met een witte rand met hierin in witte drukletters het woord FIM.

44. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is niet anders in het voorliggende geval, waar door de positie, de vormgeving en het kleurgebruik de aandacht van het publiek getrokken wordt naar het centrale punt met het wordelement "FIM". Het dominante element in het ingeroepen recht is dan ook dit woord.

45. Aangezien het dominante wordelement van dit ingeroepen recht identiek is aan het eerste ingeroepen recht, geldt hetgeen hiervoor is gesteld *mutatis mutandis* ook voor dit recht.

#### *Conclusie*

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

#### **A.2 Globale beoordeling**

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Het aandachtsniveau is echter wel verhoogd. Het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

49. Aangezien het korte tekens betreft, vallen de verschillen eerder op. Rekening houdend met het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek en ondanks de identiteit van de diensten, is het Bureau van oordeel dat de geringe visuele en auditieve overeenkomsten niet opwegen tegen de duidelijke verschillen.

**A.3 Overige factoren**

50. Het argument van verweerder dat opposant niet eerder is opgetreden tegen het gebruik van merken die identiek zijn aan het betwiste teken (zie punt 25) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

51. Het bestaan van eventuele eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 25), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

52. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

**B. Conclusie**

53. De merken en het teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

**IV. BESLUIT**

54. De oppositie met nummer 2005745 wordt afgewezen.

55. Benelux depot 1205397 wordt ingeschreven.

56. 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, 01 november 2012

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Loes Burger