



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006070

van 15 mei 2012

Opposant: **SKON Kinderopvang B.V.**
Sportlaan 1
4131 NN Vianen (Utrecht)
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Postbus 379
1400 AJ Bussum
Nederland

Ingeroepen recht 1: DE BLAUWE KIKKER (Benelux inschrijving 637717)

Ingeroepen recht 2: DE BLAUWE OOIEVAAR (Benelux inschrijving 637715)

Ingeroepen recht 3: DE BLAUWE ZEBRA (Benelux inschrijving 637716)

Ingeroepen recht 4: DE BLAUWE DIERENPARADE (Benelux inschrijving 653080)

Ingeroepen recht 5: DE BLAUWE KROKODIL (Benelux inschrijving 708329)



Ingeroepen recht 6: (Benelux inschrijving 827888)

tegen

Verweerder: **Christelijke Hogeschool Windeheim**
Campus 2-6
8017 CA Zwolle
Nederland

Gemachtigde: **Bentham & Gratama Advocaten**

Postbus 1036
8001 BA Zwolle
Nederland

Betwiste merk: De Blauwe Winde (Benelux depot 1213357)

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

1. Op 9 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk De Blauwe Winde voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1213357 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 december 2010.

2. Op 22 februari 2011 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 637717 van het woordmerk DE BLAUWE KIKKER, ingediend op 18 juni 1998 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 637715 van het woordmerk DE BLAUWE OOIEVAAR, ingediend op 18 juni 1998 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43.;
- Benelux inschrijving 637716 van het woordmerk DE BLAUWE ZEBRA ingediend op 18 juni 1998 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 653080 van het woordmerk DE BLAUWE DIERENPARADE, ingediend op 13 september 1999 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 708329 van het woordmerk DE BLAUWE KROKODIL, ingediend op 12 februari 2002 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 827888 van het gecombineerd woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 augustus 2007 en ingeschreven op 7 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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 23 februari 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 april 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 27 juni 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 21 juni 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 augustus 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 22 augustus 2011 gereageerd. Aangezien 21 augustus 2011 een zondag was, was deze reactie tijdig ingediend op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 augustus 2011.
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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant merkt vooreerst op dat de diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, identiek zijn aan de diensten in klasse 41 van de ingeroepen rechten. Daarnaast zijn deze diensten nog complementair en soortgelijk aan de diensten in klasse 43 van de ingeroepen rechten, aldus opposant.
15. Opposant licht toe dat hij landelijk actief is als aanbieder van kinderopvangdiensten en daaraan gerelateerde onderwijsdiensten. Door heel Nederland baat hij een 200-tal kinderopvangdiensten uit, die alle een naam dragen, bestaande uit DE BLAUWE, gevolgd door een diernaam, waarvan opposant een complete lijst bijvoegt. Om praktische redenen zijn niet al deze merknamen geregistreerd, maar opposant meent dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar toch met deze merken moet worden rekening gehouden, aangezien zij deel uitmaken van een serie en op de markt aanwezig zijn. Ten aanzien van vier van de ingeroepen rechten voegt hij een aantal stukken bij ter staving daarvan.

16. Met betrekking tot het seriemark, brengt opposant onder de aandacht dat er zelfs sprake kan zijn van gevaar voor associatie wanneer op grond van de vergelijking met elk afzonderlijk ouder merk geen direct verwarringsgevaar kan worden vastgesteld.

17. Opposant wijst erop dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk en slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken. In casu bestaat het eerste deel van zowel het betwiste teken als de ingeroepen rechten uit de woorden DE BLAUWE en worden deze telkens gevolgd door één enkel woord. Opposant meent dan ook dat de tekens in visueel opzicht zeer sterk overeenstemmen.

18. Op auditief vlak geldt volgens opposant grosso modo hetzelfde, waaraan hij nog toevoegt dat de overeenstemming niet wordt gecompenseerd door het afwijkende laatste woord van de tekens.

19. Een winde is een zoetwatervis die in Nederland frequent voorkomt en waarop ook wordt gevestigd. Begripsmatig stemmen de tekens volgens opposant aldus overeen dat zij verwijzen naar een diersoort in combinatie met de kleur blauw.

20. Opposant beroept zich op de grote bekendheid van het seriemark DE BLAUWE, vanwege het langdurig, grootschalig en consistent gebruik. Hij acht het immers ondenkbaar dat het gelijktijdig gebruik van meer dan tweehonderd merken door heel Nederland niet heeft geleid tot een verhoogde bekendheid bij het relevante publiek. Deze bekendheid draagt nog bij tot het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten en daarmee ook tot het gevaar voor verwarring, aldus opposant.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant de oppositie in haar geheel toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder betwist dat er sprake is van een seriemark ten aanzien van DE BLAUWE; een dergelijk merk kent het BVIE immers niet, zodat men ook geen houder kan zijn van een seriemarkrecht. Het enkel deponeren van meerdere merken die het element DE BLAUWE gemeen hebben, acht verweerder onvoldoende om bescherming te krijgen voor dit element. Daartoe is vereist, zo meent verweerder, dat het element een bijzonder onderscheidend karakter heeft, dat het gevolg is van het intensief voeren van seriemarken bij het relevante publiek. Ook op de door opposant gebruikte, maar niet geregistreerde tekens kan de oppositie niet worden gebaseerd, aldus verweerder.

23. Het betwiste teken moet dus worden vergeleken met de ingeroepen rechten afzonderlijk, zo stelt verweerder. Het gemeenschappelijk bestanddeel DE BLAUWE is volgens hem niet onderscheidend, maar beschrijvend. De dominante elementen van de tekens zijn zowel auditief, visueel als begripsmatig verschillend, zodat verweerder concludeert dat zij niet overeenstemmen.

24. Verweerder wijst nog op een aantal begripsmatige verschillen tussen de merken en het teken. Bij de ingeroepen rechten heeft het element BLAUWE geen betrekking op het daaropvolgende element (blauwe kikkers, ooievaars etc. bestaan immers niet). Bij het betwiste teken daarentegen kan de kleur blauw zowel slaan op de winde (*Leuciscus idus bleu*), als op het stadswapen van Zwolle, de inwoners van Zwolle (ook wel Blauwvingers genoemd) als op het blauwe water van het zwembad dat verweerder

exploiteert. Ten aanzien van het element WINDE zal meteen een verband worden gelegd met de bekende hogeschool Windesheim, waaraan genoemd zwembad is gelieerd, zo stelt verweerder.

25. Verweerder merkt op dat opposant zijn merken gebruikt voor kinderopvang en hijzelf voor de exploitatie van een zwembad, hetgeen hij in de verste verte geen overeenstemmende diensten vindt. Een algemene behandeling van de classificatie van Nice kan de werkelijke diensten noch gelijk noch overeenstemmend maken, aldus nog verweerder.

26. Verweerder betwist dat de merken van opposant landelijke bekendheid hebben; opposant verricht onder meer geen diensten in Zwolle onder zijn merken. In feite gebruikt opposant zijn merken meer als handelsnaam voor de verschillende locaties van kinderopvang, en genieten zij daardoor slechts zeer lokale bekendheid, zo stelt verweerder.

27. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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 geciteerd).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot de ingeroepen rechten 1, 2, 3 en 5:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DE BLAUWE KIKKER DE BLAUWE OOIEVAAR DE BLAUWE ZEBRA DE BLAUWE KROKODIL	De Blauwe Winde

Begripsmatige vergelijking

34. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken hebben een vaste betekenis, die meteen begrepen wordt door het in aanmerking komend publiek, namelijk de kleur blauw, gevolgd door de naam van een dier. Dat de dieren van de ingeroepen rechten in werkelijkheid niet blauw zijn, zoals verweerder aanvoert (zie punt 24), doet aan de begripsmatige inhoud van de merken niets af. Een begripsmatig verschil is er wel in gelegen dat het bij het betwiste teken om een heel ander (soort) dier gaat dan bij de ingeroepen rechten, namelijk een vis (versus respectievelijk een amfibie, een vogel, een zoogdier en een reptiel).

35. De tekens zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

36. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken, telkens bestaande uit drie woorden. 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). In casu zijn de eerste twee woorden van de merken en het betwiste teken identiek. Anderzijds is het zo dat de combinatie van een lidwoord en een bijvoeglijk naamwoord aan het begin van een zin de verwachting opwekt dat er nog een zelfstandig naamwoord zal volgen, zodat in dat geval de aandacht eveneens uitgaat naar het laatste element, dat bij de merken en het teken verschillend is.

37. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal 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 auditief is het laatste deel van de merken en het teken verschillend.

39. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

40. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

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

43. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 43 Kindercrèches, kinderdagverblijven, kinderopvang.	

44. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan deze van de ingeroepen.

A.2. Globale Beoordeling

45. 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.

46. 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 casu kan er voor althans een deel van de betrokken diensten sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau: ouders (het doelpubliek) zullen goed overwegen alvorens een school of opvang uit te zoeken voor hun oogappel.

47. 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). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

48. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en de betrokken diensten zijn identiek. Op grond hiervan is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een mogelijk verhoogd aandachtsniveau bij een deel daarvan, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

49. Op het door opposant ingeroepen seriemeerk en de door hem gestelde bekendheid daarvan (zie punt 15 en 20) en op verweerders kritiek daaerop (zie punt 22 en 26) hoeft niet nader te worden ingegaan, aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van de hierboven besproken ingeroepen rechten.

50. De door verweerder gegeven interpretaties van BLAUWE (zie punt 24) doen niet terzake, aangezien niet kan worden ontkend dat de doorsnee consument dit element primair zal percipiëren als de kleur blauw.

51. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (namelijk voor de exploitatie van een zwembad, zie punt 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten van het betwiste teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Indien verweerder (uitsluitend) bescherming wenste voor deze dienst, had het hem vrijgestaan zijn depot bij indiening of daarna hiertoe te beperken.

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

C. Conclusie

53. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

54. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld voor alle diensten waartegen de oppositie is gericht, dient dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de overige ingeroepen rechten.

IV. BESLUIT

55. Oppositie 2006070 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1213357 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 41: alle diensten.

57. Benelux depot 1213357 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 35: alle diensten.

58. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 mei 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier/Cees van Swieten