

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006357

van 05 maart 2014

Opposant: **N.V. PRONTO**
Haachtsesteenweg 133
1820 Steenokkerzeel
België

Gemachtigde: **CABINET BEDE N.V.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 543710**

tegen

Verweerder: **Savona Beheer B.V.**
Industrielaan 5
5061 KC Oisterwijk
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 897414**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 7, 35, 37 en 42 van het volgende gecombineerde woordmerk-/beeldmerk



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 897414 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2011.

2. Op 27 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 543710, ingediend op 23 december 1993, voor diensten in klasse 37 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

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 30 mei 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 21 oktober 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 5 december 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 december 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 wijst in eerste instantie op een voorafgaandelijk conflict met betrekking tot een depot van het woordmerk AUTODOES, hetgeen geresulteerd heeft in een vrijwillige doorhaling ervan.
15. Gezien de beperkte beeldelementen in merk en teken, meent opposant dat in onderhavig geval het wordelement in beide gevallen het dominante bestanddeel uitmaakt.
16. Vanuit visueel oogpunt komen zes van de acht letters identiek en in dezelfde volgorde voor, namelijk "TODOES". Opposant is van mening dat de verschillen in het begin ("AU" / "O") en aan het einde ("J") niet voldoende zijn om deze overeenstemming te overtreffen. Bovendien zou door de vormgeving de letter "J" als een halve kadrering kunnen worden opgevat. Hij concludeert dan ook tot een grote mate van visuele overeenstemming.
17. Op fonetisch vlak worden merk en teken op praktisch dezelfde wijze uitgesproken, vanwege de vergelijkbare, of zelfs identieke klanken "AU" en "O" en het onopgemerkt blijven van de slotletter "J". Op dit vlak is er volgens opposant dan ook sprake van identiteit of minstens quasi-identiteit.
18. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een betekenis, aldus opposant. Desondanks kan het publiek in beide een verwijzing vinden naar de woordspeling of het concept "AUTO" en "DOUCHE" dat zo'n twintig jaar geleden door hem werd bedacht. Op begripsmatig vlak zijn de tekens dan ook identiek of minstens zeer overeenstemmend.
19. Met betrekking tot de waren en diensten is er volgens opposant sprake van soortgelijkheid.
20. Rekening houdend met het feit dat het concept van het ingeroepen recht een onmiskenbaar groot onderscheidend vermogen bezit, zal het gevaar voor verwarring naar oordeel van opposant des te groter zijn.
21. Opposant verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder stelt dat zijn autowasstraten niet gericht zijn op personen die hun auto wensen te reinigen, maar op uitbaters van autowasstraten. Als conclusie van zijn bespreking van de waren en diensten meent verweerder dat de waren en diensten noch identiek, noch soortgelijk zijn.

23. Volgens verweerder is de visuele indruk van de merken volstrekt verschillend. Immers zijn niet alleen de kleuren van de logo's evident anders, ook de algehele grafische styling wijkt enorm af. De overeenstemming tussen de woorden is slechts zwak, aldus verweerder. Bovendien speelt het zwak onderscheidend vermogen van de beide woordelementen een rol. Immers verwijzen beide naar het woord "autodouche", hetgeen in de sector een bestaand begrip is voor een autowasstraat die geen gebruik maakt van borstels. Terloops merkt verweerder op dat de wasinstallatie van opposant eveneens een dergelijke borstelloze "autodouche" betreft, die auto's krasloos wast.

24. De consument zal volgens verweerder de woordelementen opvatten als semi-beschrijvende aanduidingen. Er dient dan ook rekening te worden gehouden met de verschillende schrijfwijzen van merk en teken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aldus nog verweerder.

25. Door de andere uitspraak van de begin- en eindklank, meent verweerder dat de auditieve overeenstemming tussen merk en teken slechts middelmatig is.

26. Beide merken refereren aan het begrip "autodouche". Hoewel de merken dezelfde betekenis hebben, gaat het om een beschrijvende term, die niet kan leiden tot gevaar voor verwarring, zo stelt verweerder.

27. De overeenkomsten worden ruimschoots gecompenseerd door de verschillen, waarbij vooral het visuele aspect een rol speelt, aldus verweerder. Bovendien is hij van mening dat het aandachtsniveau bij de aanschaf van een wasstraat boven gemiddeld is.

28. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING**A. Verwarringsgevaar**

29. 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.



30. 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.”

31. 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

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
|  |  |

33. 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).

34. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

35. 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).

36. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

37. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een woord, geschreven in dikke kleine letters op een rechthoekige rode achtergrond. Het woord telt acht letters, te weten “otodoesj”, waarvan de laatste letter doorloopt in een strek onder dit woord.

38. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat enerzijds uit een wordelement in donkerblauwe hoofdletters, namelijk “AUTODOES” en anderzijds worden ter hoogte van de laatste vier letters verticaal lichtblauwe onderbroken strepen weergegeven, als waren het waterstralen.

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). Het wordelement van het bestreden teken bestaat uit de woorden “AUTO” en “DOES”. Het eerste woord zal door het in aanmerking komend publiek onmiddellijk herkend worden als het Nederlandse of Frans woord voor een motorrijtuig. Het tweede woord betekent in het Nederlands “*sproeier, syn. broes, vgl. douche*”¹.

40. Het ingeroepen recht bestaat niet uit woorden die een concrete betekenis hebben, maar lijken allebei wel – zeker op fonetisch vlak – op de Nederlandse en Franse woorden “auto” en “douche”.

41. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder het verband van deze termen met de aangeduide waren en diensten die alle betrekking kunnen hebben op de reiniging van auto's door middel van een douche, is het Bureau van oordeel dat, hoewel bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, de aandacht in casu zal getrokken worden door de verschillen tussen merk en teken. Immers zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). De verschillen op het gebied van de gebruikte letters, de schrijfwijze, het kleurgebruik, alsook de opmaak en figuratieve elementen, zullen hierdoor meer de aandacht trekken en bekliven.

Conclusie

42. De betekenis van de wordelementen in aanmerking nemend en dus ook de geringere beschermingsomvang daarvan, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

44. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren en diensten volledigheidshalve hieronder opgenomen.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-----------------------------------|---|
| | KI 7 Machines en werktuigmachines; wasinstallaties voor voertuigen; autowasstraten (machines); elektrische boenmachines en -apparaten; elektrische schoonmaakmachines en -apparaten; hogedruk- reinigingsapparaten; waterpompen (machines); stofzuigers. |
| | KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandels- en groothandelsdiensten ten aanzien van autowasstraten, wasinstallaties voor voertuigen en onderdelen daarvan. |
| KI 37 Wassen van motorvoertuigen. | KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; installatie, onderhoud en reparatie van autowasstraten en wasinstallaties voor voertuigen. |
| | KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; bouwadviezen en bouwplanning; engineering; industrieel ontwerpen, waaronder ontwerpen en ontwikkelen van autowasstraten en wasinstallaties voor voertuigen; onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder autowasstraten; styling (industrieel ontwerpen); technische projectstudies. |

B. Overige factoren

45. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2006357 wordt afgewezen.

48. Benelux spoedinschrijving 897414 blijft gehandhaafd.

49. 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, 05 maart 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard