



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006514

van 18 juni 2014

Opposant: **Johannes Lang**
Galileiplatz 1
81679 München
Duitsland

Gemachtigde: **EUBELIUS CVBA**
President Kennedypark 37
8500 Kortrijk
België

ᵇ

Ingeroepen recht: (Europese inschrijving 7554363)

tegen

Verweerder: **Banning N.V.**
Statenlaan 55
5223 LA 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Betwiste merk: B (Benelux depot 1222775)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk B voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1222775 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2011.

2. Op 30 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 7554363 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 28 januari 2009 en ingeschreven op 10 november 2009 voor diensten in de klassen 41 en 45.

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 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 4 juli 2011. Op 5 juli 2011 heeft Eubelius CVBA zich als gemachtigde voor opposant aangesteld; dit is op 7 juli 2011 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan beide partijen bevestigd.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlening van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 november 2011. Het Bureau heeft op 9 november 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 januari 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 januari 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 12 januari 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting na aanvang van de procedure heeft het Bureau op 1 maart 2012 aan beide partijen medegedeeld dat partijen tot en met 1 april 2012

een termijn hadden om de opschorting te betalen. Aangezien er geen volledige betaling werd ontvangen van de opschorting, heeft het Bureau op 2 april 2012 aan beide partijen medegedeeld dat de opschorting als niet ingediend werd beschouwd en dat de verweerder een resterende termijn tot en met 15 april 2012 had om te reageren op de argumenten van de opposant, zulks overeenkomstig regel 1.26, lid 5, juncto lid 2 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

11. De verweerder heeft op 13 april 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 april 2012.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Opposant merkt op dat het ingeroepen recht weliswaar niet is ingeschreven voor waren in klasse 16, maar wijst erop dat het BVIE uitdrukkelijk stelt dat met de administratieve indeling in klassen geen rekening mag worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten. Gelet op de verwantschap tussen de waren in klasse 16 van het betwiste teken en de diensten van het ingeroepen recht, zijn deze waren en diensten volgens opposant zeer soortgelijk. De diensten van de respectieve tekens acht hij identiek.

16. Opposant meent dat een enkele letter geen of in ieder geval een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft en dat het publiek niet gewend is om een dergelijk teken op zich de rol te zien vervullen van een merk. Dit geldt in casu voor het betwiste teken, aangezien dit geen enkel figuratief element bevat. Ook is er volgens opposant geen sprake van inburgering van het betwiste teken.

17. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen, speelt ook het algemeen belang een vooraanstaande rol, zo stelt opposant. Gelet op het beperkt aantal letters van het alfabet, kan men niet verwachten dat één onderneming de letter B monopoliseert voor bepaalde waren en diensten.

18. In tegenstelling tot het betwiste teken, heeft het ingeroepen recht wél grafische elementen en zodoende een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant, hetgeen evenwel niet wegneemt dat het volledig wordt gedomineerd door de letter "b". Aangezien dit dezelfde letter is als deze van het betwiste teken, acht opposant de tekens visueel sterk overeenstemmend en auditief identiek. Een enkele letter draagt geen concept in zich en om die reden is een conceptuele vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.

19. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat de oppositie gegrond moet worden verklaard, het betwiste teken moet worden geweigerd en opposant (naar het Bureau begrijpt: verweerder) dient te worden veroordeeld in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder merkt op dat hij een bekend Nederlands advocatenkantoor is, terwijl opposant werkt voor een Duits advocatenkantoor. Naar hun aard zijn werkzaamheden van advocatenkantoren vooral nationaal bepaald en is het voor cliënten volstrekt duidelijk bij wie zij de diensten afnemen. Verweerder vindt het evident dat reeds uit hoofde hiervan het voor een succesvolle oppositie vereiste reële verwarringsgevaar ontbreekt.

21. Verweerder meent dat de door opposant ontplooid redenering inhoudt dat het ingeroepen recht zelf niet wordt gekenmerkt door een speciale grafische voorstelling.

22. Auditief is er volgens verweerder duidelijk geen overeenstemming, nu het ingeroepen recht zich laat uitspreken als "punt b" of "b punt". Ook conceptueel ontbreekt volgens verweerder iedere overeenstemming.

23. De betrokken waren en diensten zijn volgens verweerder slechts deels identiek en soortgelijk, waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat het ingeroepen recht is ingeschreven voor zeer specifieke diensten, die vooral betrekking hebben op intellectueel eigendomsrecht.

24. De opmerking van opposant, dat het algemeen belang zich verzet tegen een monopolie op één letter als merk, doet volgens verweerder niet terzake, aangezien het immers niet verweerder is die opponeert.

25. Verweerder concludeert dat de tekens niet op verwarringwekkende wijze overeenstemmen en verzoekt derhalve de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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.

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	B

33. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk of, voor zover men er de letter “b” in kan ontwaren, een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een verticaal been met onder en boven zeer zware schreven en onderaan een maansikkelvormige ronding. Onder deze figuur staat een dikke zwarte stip.

34. Anders dan opposant meent, ligt het niet zo voor de hand om in het merk meteen de kleine letter “b” te herkennen. Ook al zou het een letter voorstellen met (zware) schreven, dan nog zijn er belangrijke verschillen met een bestaande letter b, die er als schreefletter, bijvoorbeeld in Times New

Roman, als volgt uitziet: **b**. In casu heeft het merk echter zowel boven- als onderaan een schreef,

bovenaan zowel links als rechts, zodat het doet denken aan een hoofdletter l (met schreven uiteraard) in

combinatie met een ronde letter, of wellicht ook wel aan de cyrillische letters **Б** of **Ь**. De

gemiddelde Beneluxconsument zal weliswaar niet zo vertrouwd zijn met dit alfabet dat hij deze letter precies kan duiden, maar hij zal zich wel rekenschap geven van het bestaan van anderssoortige lettertekens (mogelijk ziet hij er een willekeurige Griekse letter in). Bovendien bevat het merk onderaan een punt, wat bij geen enkele Latijnse letter het geval is, hetgeen er eveneens voor pleit dat het merk niet meteen als een bekende letter zal worden opgevat.

35. Bij het betwiste teken is het daarentegen duidelijk dat het om een gedrukte hoofdletter B gaat.

36. Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt is als merk, beschikt een dergelijk teken wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. Voor zover er in het voorliggende geval al sprake van is dat de tekens uit een letter bestaan, dient in ieder geval geconstateerd te worden dat het ingeroepen recht een samengesteld teken is, zodat moet worden nagegaan welk element het dominerende bestanddeel is en welke rol de grafische weergave speelt (zie in die zin BBIE, M, oppositiebeslissing 2001804, 28 juli 2009, O, oppositiebeslissing 2002081, 28 juli 2009 en GEU, Avex/Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

37. Aangezien het in casu en met name bij het ingeroepen recht niet meteen duidelijk is of het een letter bevat, zal de aandacht van het publiek getrokken worden naar de opmaak van de tekens. Deze opmaak is verschillend: een massieve verticale balk met onderaan een maanvormige ronding en onder het geheel een zwarte stip, versus een zonder verdere opmaak gedrukte hoofdletter B. Op visueel vlak zijn er dus aanmerkelijk meer opvallende verschillen dan punten van overeenstemming.

38. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaste betekenis, ook niet wanneer men meteen een letter herkent, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. Op auditief vlak zouden de tekens alleen identiek zijn als het publiek beide ondubbelzinnig zou percipiëren als een letter B (of b), hetgeen zoals gezegd bij het ingeroepen recht twijfelachtig is. Het staat dan ook niet vast dat de consument dit merk zal aanduiden als een letter; aannemelijker is dat hij eraan zal refereren door het te beschrijven, zodat ook op auditief vlak een vergelijking moeilijk te maken is.

Conclusie

39. Aangezien een begripsmatige vergelijking niet en een auditieve moeilijk te maken is, geeft de visuele indruk van de tekens de doorslag. Door de duidelijke verschillen in weergave tussen merk en teken, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

Vergelijking van de waren en diensten

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten van het ingeroepen recht en het teken hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 16 Papier, drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Klasse 41 Publicatie van vakinformatie op het gebied van industriële rechtsbescherming, opleiding, het houden van seminars, informatie-evenementen, discussiebijeenkomsten, vergaderingen.	Klasse 41 Het publiceren en uitgeven van nieuwsbrieven en geschreven artikelen al dan niet via het Internet en of andere computernetwerken; het organiseren van educatieve evenementen en symposia, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 45 Juridische diensten, te weten juridische advisering en vertegenwoordiging, deponeren en beheren van intellectuele eigendomsrechten, belangenbehartiging.	Klasse 45 Juridische diensten.

B. Overige factoren

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

C. Conclusie

42. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten; immers, ook al zouden deze identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

43. Opositie 2006514 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1222775 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

45. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 juni 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Paul Vink