



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006926

van 24 januari 2013

Opposant: **ista Deutschland GmbH**

Grugaplatz 2

45131 Essen

Duitsland

Gemachtigde: **AOMB**

John F. Kennedylaan 2

5612 AB Eindhoven

Nederland

Ingeroepen recht : Europese inschrijving 9197849

ista

tegen

Verweerder: **Ivium Technologies B.V.**

De Zaale 11

5612 AJ Eindhoven

Nederland

Gemachtigde: **The Law Factor**

Aalsterweg 193 b

5644 RA Eindhoven

Nederland

Betwiste merk: **iStat** (Benelux depot 1232364)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 september 2011 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk iStat ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 9. Dit depot is onder nummer 1232364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 september 2011.
2. Op 21 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 9197849 van het woordmerk ista, ingediend op 9 juni 2010 en ingeschreven op 26 november 2010 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 42.
 - Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs "ISTA".
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9, 37 en 42 van het ingeroepen recht. In zijn argumenten beperkt opposant de waren- en dienstenlijst waarop de oppositie is gebaseerd tot de waren in klasse 9 (zie punt 15).
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b van het BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 23 november 2011 heeft het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen verzonden.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 januari 2012. Het Bureau heeft op 27 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg toegekend tot en met 27 maart 2012 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 29 februari 2012 heeft de opposant zijn argumenten ter onderbouwing van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 maart 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij laatstgenoemde een termijn kreeg tot en met 5 mei 2012 om hierop te reageren.
10. Op 3 mei 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is op 7 mei 2012 door het Bureau aan opposant gezonden.

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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie. Ook baseert de opposant zijn oppositie op artikel 2.14, lid a, sub b, BVIE: verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

14. Bij het indienen van zijn argumenten deelt opposant mee zich niet langer te beroepen op het algemeen bekende merk ISTA.

15. Bovendien beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie tot de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht.

16. Opposant stelt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken op visueel vlak slechts één letter van elkaar verschillen, waarbij de eerste vier letters van het ingeroepen recht volledig worden hernomen in het betwiste teken. Daarom is er volgens opposant sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming.

17. Op auditief vlak bestaan de tekens volgens opposant beide uit twee lettergrepen. De klemtoon ligt in het Nederlands op de eerste lettergreep, in het Frans op de tweede lettergreep. Beide woorden beginnen met een duidelijke ie-klank, aldus opposant, en worden gevolgd door een scherpe "st"-klank. De tekens stemmen volgens opposant op auditief vlak dan ook in hoge mate overeen.

18. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien de tekens geen van beide een betekenis hebben.

19. Volgens opposant zijn de waren in klasse 9 identiek of op zijn minst complementair; in beide gevallen is er sprake van meetinstrumenten, software voor meetinstrumenten en software voor het verwerken van meetresultaten. De functie van de producten is volgens opposant het meten van eenheden, waarbij voor de consument de gebruikte meetmethodes niet relevant of zichtbaar zijn.

20. Opposant stelt dat de overeenstemming tussen de tekens en de gelijkheid van de producten communicerende vaten zijn. Aangezien in het voorliggende geval de tekens bijna identiek zijn en de producten ook sterk soortgelijk dan wel complementair, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het depot van het betwiste teken af te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder meent dat het klankbeeld van het ingeroepen recht en het betwiste teken niet gelijk is. Doordat het merk iStat, zo stelt verweerder, eindigt op een “t”, wordt de klank van de klinker “a” beperkt. Dit is, zo stelt verweerder, anders bij het ingeroepen recht. Daar komt volgens verweerder bij dat de klemtoon bij het betwiste teken ligt op “stat”, terwijl deze bij het ingeroepen recht ligt op de letter “i”.

22. Voor wat betreft de visuele vergelijking meent verweerder dat door de toevoeging van de letter “t” achter het betwiste teken, het zwaartepunt op het laatste deel van dit teken wordt gelegd. Bovendien meent verweerder dat in het betwiste teken een herkenbaar woord ontstaat door deze toevoeging, namelijk het woord “stat”, afkorting volgens verweerder van “statistiek/statistisch”. Het ingeroepen recht kent geen dergelijk herkenbaar element, aldus verweerder.

23. Verweerder is het niet met opposant eens dat de tekens geen betekenis hebben; hij stelt dat het element “stat” verwijst naar potentioSTAT en de galvanoSTAT, beide apparaten die zeer bekend zijn binnen de elektrochemische industrie. Het betwiste teken heeft volgens verweerder dan ook wel degelijk een inhoudelijke connotatie. Daar komt bij, aldus verweerder, dat de letter “i” de functie heeft te “verwijzen naar de eigenschappen van operabiliteit en internet connectiviteit”; ook refereert deze letter volgens verweerder “naar het merk IVIUM”. Verweerder meent dat deze begripsmatige componenten de auditieve en visuele overeenstemming compenseren.

24. De waren zijn volgens verweerder wezenlijk verschillend, ondanks het feit dat voor beide tekens de waren zijn ondergebracht in klasse 9. De meetapparatuur van verweerder wordt immers, zo geeft hij aan, gebruikt voor analyse op het gebied en het raakvlak van elektrische en chemische processen; het ingeroepen recht is echter bestemd voor, zo meent verweerder, “huis-, tuin- en keukengebruik”. Ook van enige complementariteit kan volgens verweerder geen sprake zijn nu de producten op geen enkele wijze aanvullend zijn ten opzichte van elkaar. Ten slotte meent verweerder dat ook de verkooppunten en de doelgroep verschillend zijn.

25. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht (rekening houdend met de beperking zoals aangegeven voor opposant) 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.

31. Voor de volledigheid merkt het Bureau op, gezien de opmerking van verweerder over de klasse waarin de waren zijn ingedeeld (zie punt 24), dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Toestellen en apparaten voor de huis-, sanitair-, verwarmings- en energietechniek, te weten toestellen en apparaten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woonkosten alsmede voor het opnemen, weergeven en overbrengen van de desbetreffende gegevens; hard- en software voor de voornoemde goederen; rook- en brandmelders.	KI 9 Elektronische meetinstrumenten voor elektrochemische analyse; software voor verwerking van elektrochemische meetresultaten; meetinstrumenten voor materiaalanalyse.

33. De waren in klasse 9 van verweerder bevatten *elektronische meetinstrumenten voor elektrochemische analyse*. “Elektrochemisch” betekent “betrekking hebbend op, volgens de elektrochemie”. “Elektrochemie” is de “leer van die chemische verschijnselen waarmee elektrische verschijnselen gepaard gaan¹”. Deze *elektronische meetinstrumenten* en de daarbij behorende *software voor verwerking van elektrochemische meetresultaten* hebben dus een hele specifieke toepassing. Zij zullen worden gebruikt in de industrie of door wetenschappers bij wetenschappelijke instellingen.

34. De waren van opposant zijn daarentegen gericht op de energieleverancier of de consument die het energiegebruik in zijn woning wil meten en reguleren, teneinde de verschillende woonkosten van zijn huishouden in kaart te brengen. Immers, het betreft hier *toestellen en apparaten voor het meten, regelen en controleren van energie, warmte, kou, water, gas, olie, stroom en bijkomende woonkosten alsmede voor het opnemen, weergeven en overbrengen van de desbetreffende gegevens* (onderstreping Bureau).

35. De gebruikte meetinstrumenten en bijbehorende software zijn dus naar hun aard verschillend en hebben deels een ander doelpubliek. Zij zullen bovendien worden aangeboden via verschillende distributiekkanalen.

36. Ook de *meetinstrumenten voor materiaalanalyse* in de warenlijst van verweerder hebben een andere aard, een ander doelpubliek en andere distributiekkanalen dan de waren in klasse 9 van opposant. Het meten en analyseren van materialen is immers een hele andere toepassing dan het meten van het energiegebruik in een woning.

Conclusie

37. De waren zijn niet soortgelijk. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

B. Overige factoren

38. 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

39. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd. Het Bureau is daarom niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren niet ten minste soortgelijk zijn, ook al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2006926 wordt afgewezen.

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

41. Het Benelux depot 1232364 wordt ingeschreven.

42. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 24 januari 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier