



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006933

van 9 juli 2013

- Opposant:** **C.I.V. Superunie B.A.**
Industrieweg 22-B
4153 BW Beesd
Nederland
- Gemachtigde:** Algemeen Octrooi- en Merkenbureau
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland
- Ingeroepen merk :** BOOSCHAPPEN (Benelux inschrijving 554297)
- tegen*
- Verweerder:** **Lab1111 B.V.**
Lauriergracht 39
1016 RG Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Betwiste merk:** Booschapp (Benelux depot 1228867)

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

1. Op 8 juli 2011 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk Booschapp ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 42 en 44. Dit depot is onder nummer 1228867 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 september 2011.
2. Op 23 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 554297 van het woordmerk Booschappen, ingediend op 6 juni 1994 en ingeschreven op 1 april 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42.
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 waren en 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. Op 29 november 2011 verstuurdde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen. Aangezien het bestreden teken op dat moment voorwerp was van een voorlopige weigering, werd de procedure voor de duur van deze procedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 6 januari 2012 heeft het Bureau de opheffing van de voorlopige weigering van het bestreden teken, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.
9. Op 7 maart 2012 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 16 maart 2012, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 16 mei 2012 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.
10. Op 16 mei 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 22 mei 2012 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 juli 2012 om daarop te reageren.
11. Op 19 juli 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 25 juli 2012 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.
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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt in de eerste plaats dat het ingeroepen recht door langdurig en intensief gebruik binnen het Beneluxgebied, zeer onderscheidend is geworden. Ter ondersteuning van deze stelling overlegt opposant een kopie van een rapport met onderzoeksgegevens uit 2010, waarin tevens officiële cijfers betreffende de oplage van het consumentenmagazine BOODSCHAPPEN zijn gepubliceerd.

16. Op visueel vlak acht opposant de tekens zeer overeenstemmend; 10 van de 12 letters zijn volledig identiek, zo stelt hij, en vormen bovendien als enige het teken van verweerder. Op auditief vlak meent opposant dat de tekens op identieke wijze zullen worden uitgesproken, aangezien de laatste "p" van het betwiste teken niet zal worden uitgesproken. Ten slotte meent opposant dat de tekens ook op begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmen, aangezien de gemiddelde consument het betwiste teken zal zien als het enkelvoud van het ingeroepen recht.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat deze overeenstemmend dan wel complementair zijn. In dit kader merkt opposant nog op, dat beide tekens worden gebruikt voor eenzelfde soort publiek, namelijk supermarkt consumenten. "Boodschapp" is volgens opposant immers een applicatie voor een smartphone waarmee de samenstelling en prijs van voedingsproducten in supermarkten kan worden vergeleken.

18. Opposant concludeert gezien de identiteit dan wel sterke overeenstemming tussen de tekens en de overeenstemmende dan wel complementaire waren en diensten, dat het publiek in verwarring kan komen over de herkomst van de waren en diensten die onder de merken worden verhandeld.

19. Hij verzoekt het Bureau het betwiste teken voor inschrijving te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht beschrijvend is aangezien het kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de waren en diensten waarvoor het werd gedeponeerd. Bovendien, zo stelt verweerder, mist het teken ieder onderscheidend vermogen. Zelfs wanneer aan het ingeroepen recht enige beschermingsomvang zou toekomen door het langdurige en intensieve gebruik, zo stelt verweerder, zijn de verschillen tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken voldoende, de geringe beschermingsomvang in aanmerking nemend, om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

21. Volgens verweerder is er geen sprake van soortgelijkheid tussen de waren en diensten. Verweerder meent echter dat een uitgebreide vergelijking van de waren en diensten achterwege kan blijven, omdat merk en teken niet voldoende overeenstemmen.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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, 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 en van de waren en diensten

26. 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, Sabal, C-251/95, 11 november 1997).

27. 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 aangehaald).

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BOODSCHAPPEN	Boodschapp
	KI 9 Software voor toepassing op mobiel en web ten behoeve van het met elkaar vergelijken van de prijs en kwaliteit van supermarktproducten van derden.
KI 16 Boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken en geschriften; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.	
	KI 35 Verzamelen, categoriseren, vergelijken van supermarktproducten van derden waaruit de consument een keuze kan maken; ter beschikking stellen van advertentieruimte, al dat niet online.
KI 41 Uitgeven en publiceren van boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken.	
KI 42 Advisering en voorlichting op het gebied van voedingsmiddelen en dranken.	KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software voor toepassing op mobiel en web ten behoeve van het met elkaar vergelijken van de prijs en kwaliteit van supermarktproducten, oftewel boodschappen.
	KI 44 Diëtische advisering via een mobiele applicatie en een website, ten behoeve van het kunnen nemen van een gezonde keuze in supermarktproducten, met als doel een gezond eetpatroon te verkrijgen.

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. 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).

32. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk, "BOODSCHAPPEN". Ook het betwiste teken is een zuiver woordmerk: "Boodschapp".

33. Verweerder merkt op dat het ingeroepen recht enkel bestaat uit een beschrijvende aanduiding (zie punt 20). Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek in ieder geval over een zeer beperkt onderscheidend vermogen beschikt. "Boodschappen" zijn immers artikelen die men voor het huishouden koopt (Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale). Genoemde waren en diensten kunnen hier betrekking op hebben.

34. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let daarbij niet op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen 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). In het geval van het betwiste teken zal de consument naar oordeel van het Bureau hierin duidelijk het woord "app" herkennen, en niet, zoals opposant meent (zie punt 16), enkel het enkelvoud van het ingeroepen recht. Een "app" is een kleine applicatie die draait op een smartphone of een tablet. Met behulp van een app is het mogelijk om eenvoudig extra functies aan een mobiel apparaat toe te voegen (<http://nl.wikipedia.org/wiki/App>). Het wordt uitgesproken als [èp], door een deel van het publiek wellicht als [ap]. In alle gevallen is de eindklank van de tekens verschillend. Overigens merkt opposant ook op dat het betwiste teken een applicatie betreft bestemd voor de smartphone (zie punt 17).

35. Het zeer beperkte onderscheidend vermogen van de woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, zoals het verschil in uitspraak en het conceptuele verschil, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De overeenkomsten tussen merk en teken zijn derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Onderscheidend vermogen en bekendheid

37. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht beroept opposant zich op het langdurig en intensief gebruik dat van dit recht is gemaakt, waardoor het teken onderscheidend zou zijn geworden (zie punt 15). Het is juist dat een teken dat op zich geen onderscheidend vermogen heeft, dit kan verkrijgen door gebruik, het proces van inburgering. Van belang in dit kader is dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk,

de feitelijke situatie ten tijde van depot in aanmerking wordt genomen, met toepassing van het recht zoals dat op het moment van beoordeling geldt (zie HR, Bach flower remedies, 10/02536, 20 januari 2012).

38. Om inburgering te bewijzen dient te worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, door het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat. Het is aan deponent of diens gemachtigde om dit aan te tonen. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie arrest van het HvJEU inzake CHIEMSEE; zaken C-108/97 en C-109/97; 4 mei 1999).

39. Bovendien is de Benelux in merkenrechtelijk opzicht één ondeelbaar territorium. Dit brengt met zich mee dat een teken alleen een geldig merk kan zijn, wanneer het dat in de gehele Benelux is. Inburgering zal dus altijd in de gehele Benelux moeten worden aangetoond, of in elk geval daar waar het teken ab initio onderscheidend vermogen miste (HvJEU inzake Europolis; 7 september 2006; C-108/05). In het door opposant overgelegde onderzoek wordt enkel gesproken over het "bereiken van een groot deel van de boodschappende Nederlanders".

40. Uit de door opposant overgelegde stukken blijkt in elk geval niet dat het enkele, beschrijvende, woord "boodschappen" door het gebruik dat er van het ingeroepen recht is gemaakt ten tijde van het depot (zie HR, Bach flower remedies, reeds genoemd) door het in aanmerking komend publiek in de Benelux als merk ter onderscheiding van de waren en diensten van één bepaalde onderneming werd opgevat. Ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het Bureau evenmin van mening is dat inburgering ten tijde van de instelling van deze oppositieprocedure aannemelijk werd gemaakt. De stelling van opposant dat het ingeroepen recht door intensief gebruik onderscheidend vermogen zou hebben verkregen, wordt dan ook niet door het Bureau gevolgd.

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

C. Conclusie

42. Aangezien de tekens in hun totaalindruk 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. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2006933 wordt afgewezen.

44. Benelux depot 1228867 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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, 9 juli 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman