



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007450
van 5 augustus 2014

- Opposant:** **DGN Retail B.V.**
Laan van Malkenschoten 80
7333 NP Apeldoorn
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 8430951**
MULTIMATE
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 605789**
FIXET

tegen
- Verweerder:** **Franchise Formule Beheer FFB BV**
Postweg 188
6741 MN Lunteren
Nederland
- Gemachtigde:** **A.G.M. den Herder**
Vierhuysen 30
1111 SC Diemen
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1241497**

fixmate
de allround vakman

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

1. Op 8 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 37. Het depot is onder nummer 1241497 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 februari 2012.

2. Op 27 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 8430951 van het woordmerk MULTIMATE, ingediend op 16 juli 2009 en ingeschreven op 8 juni 2010 voor diensten in de klassen 35, 37 en 42;
- Benelux inschrijving 605789 van het woordmerk FIXET, ingediend op 23 januari 1997 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 37, 39, 40, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder, respectievelijk licentiehouder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 1 mei 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juli 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 september 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 22 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 augustus 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 oktober 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 26 oktober 2012 gereageerd. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan de 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat de diensten van het bestreden teken in klasse 35 identiek of in ieder geval sterk soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 37 zijn volgens hem volledig identiek aan die van de ingeroepen rechten.

15. Opposant vergelijkt eerst het ingeroepen recht FIXET en het bestreden teken. Volgens opposant heeft dit woord geen betekenis en dus een normaal onderscheidend vermogen, bovendien is het onderscheidend vermogen gegroeid door het gebruik dat er gedurende 15 jaar van is gemaakt. Het dominante element van het bestreden teken is volgens opposant FIXMATE. Visueel zijn merk en teken overeenstemmend, ze delen de eerste drie letters FIX en hebben de letters ET, respectievelijk TE aan het eind gemeen. Auditief bestaan merk en teken beide uit twee lettergrepen, ze beginnen beide met FIX en eindigen met de ET klank. Aangezien in het ingeroepen recht het element FIX is opgenomen evenals in het bestreden teken, is er volgens opposant sprake van enige begripsmatige overeenstemming.

16. Bij de vergelijking van MULTIMATE en het bestreden teken, stelt opposant eerstens dat dit ingeroepen recht volgens hem a priori een onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de diensten in de klassen 35 en 37, er is immers geen woordenboek waar het woord MULTIMATE in staat, aldus opposant. Bovendien is het onderscheidend vermogen nog toegenomen door het intensieve gebruik dat van MULTIMATE is gemaakt, opposant licht dit toe aan de hand van de hoeveelheid winkels, de advertentiekosten en het aantal unieke bezoekers van de website. Hij dient een kaartje in met vestigingen van Multimate, een print van een pagina van de website van FIXET en een artikel met betrekking tot de "Nominaties Retail Jaarprijs" waarin FIXET en MULTIMATE worden vermeld.

17. Visueel en auditief zijn merk en teken overeenstemmend, nu ze het volledige achtervoegsel MATE delen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van het woord MATE, dat "hulpje" betekent, waardoor er sprake is van begripsmatige overeenstemming.

18. Het verwarringsgevaar zal volgens opposant des te aannemelijker zijn nu het bestreden teken een samenstelling is van delen van twee merken van opposant. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal tot laag te noemen, aldus opposant.

19. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat gelijktijdig een zuiver woordmerk FIXMATE en een gecombineerd woord-/beeldmerk FIXMATE gedeponeerd werden en dat het Bureau het zuivere woordmerk definitief geweigerd heeft.

21. Verweerder vergelijkt eerst het ingeroepen recht FIXET en het bestreden teken. Het ingeroepen recht bestaat uit de termen FIX en ET. De term FIX is uit het Engels afkomstig en betekent "maken, herstellen en repareren". De toevoeging ET lijkt volgens verweerder opgenomen te zijn om deze benaming, indien uitgesproken, een Nederlands tintje te geven. Doordat het ingeroepen recht voor het grootste deel uit de benaming FIX bestaat, heeft het volgens verweerder geen tot weinig onderscheidend vermogen. De uitspraak van de woorden FIXET en FIXMATE is verschillend, bovendien zorgen de pay-off "DE ALLROUND VAKMAN" en de gebruikte kleuren in het bestreden teken ervoor dat de verschillen nog groter worden.

22. Voor wat betreft de vergelijking van MULTIMATE en FIXMATE is verweerder van mening dat zowel het merk als het teken is samengesteld uit generieke termen en weinig tot geen onderscheidend vermogen hebben. Bovendien schenkt het in aanmerking komend publiek meer aandacht aan het eerste deel van het merk en dit is volkomen verschillend, aldus verweerder. Ook op begripsmatig vlak zijn de termen MULTI en FIX volkomen verschillend. Merk en teken stemmen dan ook totaal niet overeen volgens verweerder.

23. Verweerder merkt op dat de diensten in klasse 35 van opposant en verweerder gelijke en gelijkende componenten bevatten en dat het dus van belang is de verschillen toe te lichten. Verweerder licht toe dat de diensten in klasse 35 van opposant zijn toegespitst op bouwmarkten en dat hij zich als franchiseorganisatie richt op het verstrekken van een franchise. Hierbij wordt een andere consument benaderd dan het geval is bij opposant. Ook in klasse 37 is volgens verweerder uit de aard der zaak een overlapping aanwezig, maar ook hier is het ingeroepen recht met name gericht op de bouwmarktsfeer en in het betwiste teken staan de planning en technische advisering voor (ver)bouw- en constructie(activiteiten) op de voorgrond. Het publiek waarop de diensten gericht zijn, is dan ook verschillend.

24. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek van de diensten van opposant inderdaad normaal tot laag te noemen. Het in aanmerking komend publiek van de diensten van het bestreden teken is daarentegen de zeer oplettende consument. De argumentatie van opposant met betrekking tot het intensieve gebruik van de ingeroepen rechten doet hier volgens verweerder niet aan af; de consument van de ingeroepen rechten en het bestreden teken zijn immers duidelijk verschillend.

25. Volgens verweerder is verwarringsgevaar niet te duchten, hij verzoekt het Bureau dan ook het bestreden teken in te schrijven.

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. Artikel 2.14, lid 2 BVIE bepaalt dat de licentiehouder over hetzelfde recht beschikt indien hij daartoe toestemming heeft verkregen van de merkhouder.

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 en van de diensten

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. 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 en diensten zijn de volgende:

Europese inschrijving 8430951

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MULTIMATE	
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten met betrekking tot de producten en diensten van een bouwmarkt en een doe het zelf winkel; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten; in- en verkoop en de import en export van producten ten behoeve van de bouw.</p>	<p>Klasse 35 Marktonderzoek; publiciteit en promotie; administratieve dienstverlening op economisch en commercieel gebied; het geven van economische en commercieel zakelijke informatie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake marketing, voornoemde diensten mede in het kader van franchising.</p>
<p>Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; verhuur van gereedschappen, machines en werktuigen voor de bouw en het doe-het-zelfen, waaronder begrepen steigers, kruiwagens, betonmolens en dergelijke benodigdheden; advisering op het gebied van bouw, installatiewerkzaamheden en het doe-het-zelfen; met uitzondering van voornoemde diensten voor zover die rechtstreeks betrekking hebben op isolatiematerieel en isolatieproducten.</p>	<p>Klasse 37 Bouw; installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; planning en technische advisering voor (ver)bouw- en constructie(activiteiten).</p>
<p>Klasse 42 Planning en advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; technische adviezen en expertises inzake woningbouw; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van een architectenbureau; adviesverlening inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; ingenieursdiensten.</p>	

33. 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).

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord MULTIMATE. Het bestreden teken bestaat uit de woorden FIX in blauwe letters, met een oranje punt op de i en MATE in witte letters in een oranje rechthoek. Hieronder staat in blauwe letters “de allround vakman”.

35. Het Bureau heeft de inschrijving in de Benelux van het zuivere woordmerk MULTIMATE geweigerd op absolute gronden, aangezien het is samengesteld uit het voorvoegsel MULTI en de soortnaam MATE, wat “hulpmiddel” betekent. Deze weigering is bevestigd door het Gerechtshof 's-Gravenhage (zaaknummer 200.024.408/01, d.d. 30 juni 2009). Volgens opposant is het ingeroepen recht onderscheidend voor de genoemde diensten en is het onderscheidend vermogen nog toegenomen door het intensieve gebruik dat van MULTIMATE is gemaakt. Opposant licht dit toe aan de hand van de hoeveelheid winkels, de advertentiekosten en het aantal unieke bezoekers van de website (zie overweging 16). Het Bureau wijst erop dat de weigering niet alleen waren, maar ook diensten betrof en is van oordeel dat de informatie die opposant heeft gegeven zijn stelling onvoldoende onderbouwt om een toegenomen onderscheidend vermogen aannemelijk te maken.

36. Zoals verweerder ook heeft aangegeven (zie overweging 20), heeft het Bureau het woordmerk FIXMATE eveneens geweigerd, op dezelfde gronden. Ook het onderschrift “de allround vakman” is beschrijvend, waardoor het meeste belang toekomt aan de beeldelementen in het bestreden teken.

Conclusie

37. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde woordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten het verschil in het eerste woord MULTI in het ingeroepen recht en het woord FIX in het bestreden teken, de toegevoegde beeldelementen en de gebruikte kleuren in het bestreden 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.

Benelux inschrijving 605789

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>FIXET</p>	
<p>Klasse 35 Reclame, publiciteit en verkoop promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van goederen en diensten; zakelijke bemiddeling bij de exploitatie van ondernemingen en winkels gespecialiseerd in doe-het-zelf (bouwmarkten), in land- en tuinbouw, in landbouwmechanisatie, in veehouderij en in andere dierenverzorging; het verstrekken van zakelijke informatie.</p>	<p>Klasse 35 Marktonderzoek; publiciteit en promotie; administratieve dienstverlening op economisch en commercieel gebied; het geven van economische en commercieel zakelijke informatie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake marketing, voornoemde diensten mede in het kader van franchising.</p>

Klasse 37 Bouw; reparatie- en herstelwerkzaamheden; installatie- en onderhoudsdiensten; voorlichting op deze gebieden; verhuur van machines, werktuigen en gereedschappen voor het bouwvak.	Klasse 37 Bouw; installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; planning en technische advisering voor (ver)bouw- en constructie(activiteiten).
Klasse 39 Transport, verpakking en opslag van goederen.	
Klasse 40 Behandeling van materialen.	
Klasse 41 Opleiding, onderwijs en cursussen; organisatie van bijeenkomsten en evenementen met een educatief karakter; het uitgeven van drukwerken.	
Klasse 42 Planning voor bouw en constructie; technische advisering, mede op het gebied van landbouwmechanisatie; advisering voor bouw en constructie.	

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord FIXET. Het bestreden teken bestaat uit de woorden FIX in blauwe letters, met een oranje punt op de i en MATE in witte letters in een oranje rechthoek. Hieronder staat in blauwe letters "de allround vakman".

39. Merk en teken delen enkel het beschrijvende element FIX. Dit element heeft een duidelijke betekenis, namelijk een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het fixen, bijvoorbeeld bij het monteren of repareren van iets. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van dit woord aanstands zal begrijpen (zie ook het Nederlandse "fiksen")

40. Volgens opposant is het ingeroepen recht onderscheidend voor de genoemde diensten en is het onderscheidend vermogen nog toegenomen door het intensieve gebruik dat ervan is gemaakt. Opposant licht dit toe aan de hand van de hoeveelheid winkels, de advertentiekosten en het aantal unieke bezoekers van de website (zie overweging 16). Deze informatie onderbouwt zijn stelling om een toegenomen onderscheidend vermogen aannemelijk te maken onvoldoende.

Conclusie

41. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de gedeelde wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten het verschil tussen het achtervoegsel "ET" en het achtervoegsel "MATE", de toegevoegde beeldelementen en de gebruikte kleuren in het bestreden 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.

Vergelijking van de diensten

42. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de diensten achterwege laten. 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. Overige factoren

43. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 19). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

44. De merken en het teken stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de 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

45. De oppositie met nummer 2007450 wordt afgewezen.

46. Benelux depot 1241497 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 5 augustus 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Willy Neys

Administratief behandelaar: François Veneri