

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007789


van 01 november 2013

- Opposant:** **Judith Y.J. Hugen**
Abstederdijk 28 c
3582 BM Utrecht
Nederland
- Patricia W.H. Hugen**
Nobeldwarsstraat 12 bis A
3512 EX Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 906881**
- WIL
- tegen*
- Verweerder:** **Advenio Media B.V.**
Nieuw Loosdrechtsedijk 59 a
1231 KM Loosdrecht
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1245979**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 april 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 38 en 42. Gaande de procedure werden de diensten in de klassen 38 en 42 echter geschrapt. Het depot is onder nummer 1245979 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2012.

2. Op 1 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 906881 van het woordmerk WIL ingediend op 12 juli 2011 en ingeschreven op 3 april 2012 voor waren en diensten in de klassen 16, 21, 24, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 35 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 2 augustus 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft diezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 12 november 2012 heeft verweerder een beperking aangebracht in de dienstenomschrijving van zijn depot. Deze wijziging werd op 14 november 2012 aan partijen medegedeeld.

10. Op 3 december 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 4 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 4 februari 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 19 februari 2013.

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 stelt vast dat de diensten waartegen de oppositie is gericht identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.
16. Volgens opposant zal het element WIL in het betwiste teken ongetwijfeld de meeste aandacht trekken; dit is immers het eerste deel van het teken en bovendien zijn de overige elementen volledig beschrijvend voor de betrokken diensten.
17. Aangezien het ingeroepen recht volledig is vervat in het betwiste teken concludeert opposant dat de tekens visueel en auditief zeer sterk overeenstemmen. Conceptueel omschrijft opposant het gemeenschappelijk element WIL als een positief gestemd woord, waardoor er volgens hem ook op dit vlak sprake is van overeenstemming.
18. Volgens opposant heeft zijn ingeroepen recht een ab initio sterk onderscheidend vermogen.
19. Opposant meent dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder meent dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken diensten en dat de oppositie reeds hierom moet worden afgewezen. Immers, de soortgelijkheid moet niet worden beoordeeld op basis van de rangschikking in klassen, maar op grond van de daadwerkelijk situatie, aldus verweerder. Het betwiste teken wordt gebruikt voor een digitale dienst, die zich richt op gebruikers van Facebook, terwijl het ingeroepen recht wordt gebruikt in het kader van human research en arbeidsgerelateerde diensten.
21. Hieruit volgt dat de tekens zich tot een heel verschillend doelpubliek richten, namelijk facebook-gebruikers enerzijds en hrm-medewerkers anderzijds, waardoor gevaar voor verwarring niet reëel is, aldus verweerder.
22. Anders dan opposant, meent verweerder dat het ingeroepen recht eerder een zwak onderscheidend vermogen heeft, getuige het aantal keren dat het voorkomt in het merkenregister.

Bovendien ontgaat het verweerder dat opposant niet is opgetreden tegen deze merken, terwijl het betwiste teken wel wordt geacht afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.

23. Daarnaast wijst verweerder er op dat het element WIL slechts een onderdeel is van een zorgvuldig samengesteld commercieel geheel, dat slechts in combinatie met de pay-off, het kleurgebruik, de smiley, het frame en het lettertype onderscheidend vermogen verkrijgt. Dit geheel ziet er volgens verweerder totaal anders uit dan het ingeroepen woordmerk.

24. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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 diensten

28. 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).

29. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

30. Het Bureau heeft akte genomen van de dienstenbeperking die verweerder heeft aangebracht (zie punt 9). De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandelsdiensten met betrekking tot de in de klassen 16, 21, 24 genoemde waren; merchandising.	Klasse 35 Administratieve diensten, al dan niet via elektronische weg, bij het in contact brengen van aanbieders van waren en diensten met potentiële kopers.

31. De *administratieve diensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Dat deze diensten nog nader worden gespecificeerd door de erop volgende toevoeging doet daar niet aan af, nu het ingeroepen recht geldt voor alle administratieve diensten, dus ook die welke nader worden omschreven bij het betwiste teken.

Conclusie

32. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan die van het ingeroepen recht.


Vergelijking van de tekens

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. 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).

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. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WIL	

37. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen reeds een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een blauwe rechthoek, verticaal verdeeld in drie vakken. In het eerste vak bevindt zich in dikke witte letters het wordelement “Wil”, in het tweede vak staat een witte smiley en in het derde vak verscheidene wordelementen in witte letters, waarvan alleen de bovenste zijn te lezen – zij het moeizaam – als “De vrijmarkt voor vrienden”.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zullen de blauwe achtergrond en de in vakken verdeelde rechthoek door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak. De afbeelding van een smiley is uiteraard niet te veronachtzamen, maar dat geldt eveneens voor het wordelement “Wil”, dat even groot en in dikke letters is weergegeven. De overige wordelementen zijn dermate klein en moeilijk leesbaar dat zij nauwelijks een impact hebben op het totaalbeeld van het teken.

40. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is dit het genoemde wordelement “Wil”, dat identiek is aan het ingeroepen recht, waarbij nog zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van visuele overeenstemming. Het feit dat dit identieke wordelement in het betwiste teken nog wordt gevolgd door een beeldelement en andere, moeizaam of niet leesbare, wordelementen maakt de overeenstemmende totaalindruk van de tekens niet ongedaan.

41. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan

de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

43. In casu leent de afbeelding van een smiley (of emoticon) zich niet om mondeling aan het teken te refereren, zodat het primair zal worden aangeduid als "Wil". De overige woordelementen zijn niet of dermate moeizaam leesbaar dat niet is uitgesloten dat zij in het geheel niet bij de uitspraak zullen worden betrokken. Immers, de sloganachtige tekst kan worden opgevat als een bijschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

44. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit deel (WIL) is fonetisch identiek.

45. De tekens zijn op auditief vlak identiek of in ieder geval sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

46. Het voorkomen in beide tekens van wat opposant omschrijft als een positief gestemd woord (zie punt 17), acht het Bureau onvoldoende om tot begripsmatige overeenstemming te concluderen. Wel is het Bureau van oordeel dat het woord WIL althans door een deel van het (Nederlandstalige) publiek zal worden opgevat in de zin van "bewust streven naar een handeling waarvan het resultaat gewenst wordt" (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Maar het andere deel van het in aanmerking komend publiek zal deze betekenis ongetwijfeld niet meteen vatten, en voor hen zullen de tekens dan ook geen betekenis hebben.

47. Begripsmatig zijn de tekens voor een deel van het in aanmerking komend publiek identiek en voor een ander deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel overeenstemmend, fonetisch identiek of minstens sterk overeenstemmend en begripsmatig voor een deel van het publiek identiek en voor het andere deel speelt een vergelijking op dit vlak geen rol.

A.2. Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

52. Het verwarringsgevaar is 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). Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft (zie punt 18), maar het Bureau wijst er op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Nu het ingeroepen recht geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie en opposant niet een ruime bekendheid heeft aangetoond, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Dat een woord vaker voorkomt in merkregistraties, zegt op zich niets omtrent het onderscheidend vermogen van dit woord, anders dan verweerder suggereert (zie punt 22).

53. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend en auditief minstens sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij voor een deel van het publiek identiek en voor een deel van dat publiek is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht. Op grond van dit alles, en gelet op de onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie overwegingen 20 en 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

55. Verweerder merkt terecht op dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten (zie punt 20 en artikel 2.20, lid 3 BVIE), maar dit neemt niet weg dat ook die vergelijking plaatsvindt aan de hand van de registergegevens; uit die gegevens blijken niet de door verweerder geschetste verschillen in de wederzijdse dienstverleningen.

56. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 22), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

57. Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (eveneens punt 22) is in deze procedure niet aan de orde; opposant heeft zulks niet gesteld en ingevolge artikel 2.14 BVIE is een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE in het kader van een oppositieprocedure niet mogelijk.

58. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2007789 wordt toegewezen.

61. Het Benelux depot met nummer 1245979 wordt niet ingeschreven.

62. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 01 november 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard