



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008165
van 20 maart 2014

Opposant: **Ettu Holding B.V.**
Kampenringweg 45 b
2803 PE Gouda
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen recht:  (Benelux inschrijving 906822)

tegen

Verweerder: **Opt-IT B.V. h.o.d.n. eConnect International B.V. i.o.**
Herenweg 113
2402 ND Alphen aan den Rijn
Nederland

Gemachtigde: **Hortis Legal**
PO Box 1072
2280 CB Rijswijk
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux spoedinschrijving 925903)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 925903 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 september 2012.

2. Op 30 november 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 906822 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 15 september 2011 en ingeschreven op 16 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38.

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 de betwiste spoedinschrijving 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 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 december 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 februari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 18 maart 2013 heeft verweerder Hortis Legal aangesteld als gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan dezelfde dag in kennis gesteld.
10. Op 8 april 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 11 april 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 3 juni 2013 gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 juni 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 wijst erop dat het betwiste teken op naam van een niet-bestaande rechtspersoon staat, namelijk een B.V. in oprichting en meent derhalve dat deze inschrijving nietig is.

16. Hoewel er ook enkele verschillen vallen op te tekenen, zijn de tekens in hun totaalindruk visueel in grote mate overeenstemmend, aldus opposant. Hij acht het niet aannemelijk dat het publiek de elementen INTERNATIONAL BV zal uitspreken en meent dat beide tekens duidelijk verwijzen naar elektronische communicatie; in auditief en begripmatig opzicht acht hij de tekens dan ook (nagenoeg) identiek.

17. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant deels identiek en deels sterk soortgelijk, aanverwant en/of complementair.

18. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring is te duchten en dat daarnaast door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel zal kunnen worden getrokken uit en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het ingeroepen recht.

19. Op deze gronden verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en de betwiste spoedinschrijving door te halen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder merkt op dat hij wel degelijk een bestaande rechtspersoon is, zoals uit zijn inschrijving ook blijkt. Dat hij handelt onder een B.V. in oprichting doet daar niet aan af en van nietigheid van deze inschrijving kan dan ook geen sprake zijn.

21. Verweerder wijst erop dat de woordelementen van beide tekens beschrijvend zijn, zoals ook moge blijken uit een weigering door het Bureau van het woordmerk Econnect en de ruim anderhalf miljard hits die dit woord oplevert in Google.

22. Verweerder meent derhalve dat de auditieve en begripsmatige vergelijking achterwege kan blijven en dat de vergelijking zich moet toespitsen op de visuele vergelijking, met name dan van de beeldelementen.

23. Verweerder komt zodoende tot de conclusie dat de tekens verschillen inzake kleurgebruik, weergave van de wordelementen, lettertype en grafische vormgeving en dat er bijgevolg geen sprake is van visuele overeenstemming.

24. Bovendien wijst verweerder op het feitelijk gebruik van de merken op de respectieve websites, waardoor zij in de praktijk nog meer verschillen.

25. Derhalve kan volgens verweerder worden voorbijgegaan aan een vergelijking van de waren en diensten, maar bij wijze van volledigheid merkt hij op dat ook die verschillend zijn, in ieder geval de diensten in klasse 42, waarvoor opposant overigens geen bescherming heeft.

26. Verweerder komt tot de slotsom dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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 waren en diensten

30. 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).

31. 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).

32. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 9 Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur; software en softwarepakketten, waaronder voor documentmanagement, archivering van documenten, dossiers en bestanden en voor portfoliomanagement; software voor het beheren en registreren van documenten, dossiers, bestanden, agenda's; software te gebruiken als communicatieportaal; computers, computerrandapparatuur, computerterminals en computerprogramma's; elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; datacommunicatieapparatuur; (tele)communicatie(netwerk)apparatuur, -instrumenten en -interfaces; apparatuur en instrumenten voor het opnemen, overbrengen, decoderen en weergeven van geluid of beeld; servers; modems; voornoemde waren met uitzondering van computer software voor het</p>	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.</p>

beheren en plannen van agenda- en emailactiviteiten ter ondersteuning van huidige en lopende zaken van advocaten.	
Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, - onderzoek en -analyse; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; bedrijfsorganisatorische advisering; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren in de klasse 9 en van andere handelswaren; het samenstellen en beheren van gegevensbestanden; commercieel-zakelijk projectmanagement; het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel, waaronder IT- en ICT- specialisten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 38 Telecommunicatie; het ter beschikking stellen van online netwerken, waaronder voor het beheren, registreren en opslaan van documenten en bestanden; het tot stand brengen van verbindingen ten behoeve van tele- en datacommunicatiediensten tussen geautomatiseerde systemen; draadloze datacommunicatie, al dan niet via internet en andere elektronische netwerken; draadloze verzending van digitale gegevens; communicatie via computerterminals; overbrengen van geluids-, beeld en digitale gegevens via satelliet; overdracht en doorgave van licht-, geluids-, data-, informatie- en beeldsignalen; diensten van een service provider, te weten het verschaffen van toegang aan gebruikers tot een computernetwerk; diensten van een internet access provider; het ter beschikking stellen van mobiele datacommunicatienetwerken; advisering op het gebied van tele- en datacommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot een computerdatabase via internet; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	Klasse 38 Telecommunicatie.
	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

34. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken en bevatten het wordelement "econnect", zij het in een verschillende kleur en een verschillend lettertype. De letter "e" is een zeer gangbare afkorting voor "elektronisch" of "via internet", zoals ook blijkt uit bestaande woorden als e-mail, e-books en e-commerce. *Connect* is een eveneens gangbare Engelse term, zeker in de IT-branche, en betekent "verbinden". Dit wordelement betekent dus "elektronisch verbinden" of "verbinden via internet" en is dus beschrijvend voor de waren en diensten die betrekking (kunnen) hebben op dergelijke verbindingen, en zal ook als zondanig worden opgevat door het in aanmerking komend Beneluxpubliek.

35. De wordelementen “International bv” in het betwiste teken bevatten een rechtsvorm en een in de handel gangbare aanduiding voor ondernemingen of organisaties die internationaal opereren, en hebben dus evenmin onderscheidend vermogen.

36. In dergelijke omstandigheden moet ook (en vooral) worden gekeken naar alle andere (onderscheidende) elementen van de tekens (zie in die zin HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007). Zo valt bij een eerste waarneming op dat de figuratieve elementen bij het ingeroepen recht links van het wordelement staan en bij het betwiste teken erboven. Daarnaast hebben deze elementen niets gemeen en zijn zij in bepaalde opzichten zelfs uitgesproken verschillend; bij het ingeroepen recht voeren ronde, gebogen en sierlijke vormen en lijnen de boventoon, bij het betwiste teken daarentegen vlakke, rechte, hoekige en strakke. Verder is het kleurgebruik verschillend en ten slotte valt in het beeldelement van het betwiste teken gemakkelijk een letter “e” te ontwaren, terwijl dat van het ingeroepen recht in het geheel geen letter bevat.

Conclusie

37. Beide tekens hebben slechts een beschrijvend wordelement gemeenschappelijk. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van deze wordelementen in aanmerking nemend, bieden de geheel verschillende beeldelementen voldoende compensatie om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De tekens stemmen naar het oordeel van het Bureau in hun totaalindruk dan ook niet overeen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten.

B. Overige factoren

38. Opposant meent dat het betwiste teken nietig is, aangezien het op naam staat van een niet-bestaande rechtspersoon (zie punt 15). Het Bureau deelt deze visie niet; uit het register blijkt dat het depot op naam staat van Opt-IT BV. Dat deze rechtspersoon (tevens) handelt onder een andere benaming doet daar niet aan af. Overigens kan de nietigheid van een depot of inschrijving niet worden ingeroepen in het kader van een oppositieprocedure. Indien opposant gronden heeft om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van een merk, dient hij zich tot de bevoegde rechtelijke instantie te wenden (zie artikel 4.5, lid 1 BVIE).

39. Opposant vreest dat door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel zal kunnen worden getrokken uit en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van zijn ingeroepen recht (zie punt 18). Er zij echter op gewezen dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld (onder verwijzing naar artikel 2.3, sub a en b). Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE (ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk) is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

40. Het feitelijk gebruik van de tekens (zie punt 24) kan in een oppositieprocedure niet in overweging worden genomen; de oppositiebeslissing dient enkel te worden genomen op basis van de gegevens in de merkenregisters.

C. Conclusie

41. De tekens bevatten een gemeenschappelijk beschrijvend wordelement, maar zijn verder verschillend, zodat zij in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende opdat sprake zou kunnen zijn van gevaar voor verwarring. Het Bureau is daarom niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en 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 en GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2008165 wordt afgewezen.

43. Benelux spoedinschrijving 925903 blijft gehandhaafd.

44. 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, 20 maart 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten