

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008685
van 10 september 2014

Opposant: **HOLA, S.L.**
Miguel Angel, 1
28010 MADRID
Spanje

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 4812715**



tegen

Verweerder: **EPOS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
De Heyderstraat 22
2500 Lier
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1264619**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in klasse 16 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1264619 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 maart 2013.

2. Op 29 mei 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op gemeenschapsmerkinschrijving 4812715 ingediend op 30 december 2005 en ingeschreven op 21 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41, van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie was oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij de indiening van zijn argumenten beperkt opposant de waren waarop hij zich baseert tot "*tijdschriften en periodieke publicaties die worden verspreid via wereldwijde computernetwerken*" in klasse 9 en "*tijdschriften en publicaties in het algemeen*" in klasse 16.

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 30 mei 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 juli 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 augustus 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 oktober 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 18 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 3 januari 2014 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 januari 2014.

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 van opposant

14. Opposant beperkt in eerste instantie de draagwijdte van de oppositie (zie hiervoor, punt 4).

15. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt opposant dat het relevante publiek de gewone gemiddelde consument is met een gemiddeld aandachtsniveau. De waren van het bestreden teken vallen onder de omschrijving van de waren in zowel klasse 16 ("*tijdschriften en publicaties in het algemeen*") als klasse 9 ("*tijdschriften en periodieke publicaties die worden verspreid via wereldwijde computernetwerken*") van het ingeroepen recht, waardoor opposant deze identiek acht. Voorts meent hij dat de waren van verweerder identiek of minstens soortgelijk zijn aan de "*drukwerken*" in klasse 16 van het ingeroepen recht, aangezien het immers waren betreft die worden gedrukt om verspreid te worden bij het publiek en specifieke tijdschriften onder de algemene noemer drukwerken kunnen vallen.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens meent opposant dat het dominerende element van het bestreden teken het woord "HELO" is. Bij het oudere merk kan het verbale element "HELLO" als dominerend bestanddeel worden beschouwd. Visueel zijn de tekens volgens opposant zeer overeenstemmend. Op auditief vlak tonen de merken sterke overeenstemmingen. Ten slotte is de begripsmatige betekenis van beide merken volgens opposant identiek. Immers, gelet op de nagenoeg identieke uitspraak zal "HELO" volgens opposant eveneens begrepen worden als "HELLO".

17. Naar oordeel van opposant bestaat er een reëel verwarringsgevaar tussen de merken, zonder dat zelfs rekening moet worden gehouden met een toegenomen onderscheidend karakter van het oudere merk door gebruik of bekendheid. Het risico is dus volgens opposant groot dat het relevante publiek gelooft dat de waren aangeboden onder het teken afkomstig zijn van en behoren tot het gamma van de opposant en omgekeerd.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder stelt in 2012 een depot te hebben verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Hiertegen werd eveneens oppositie ingediend door opposant. Met de toenmalige gemachtigde van opposant werd toen een overeenkomst bereikt die erin bestond dat de classificatie van het teken beperkt zou worden tot "maandelijks regionaal reclameblad" in klasse 16. Deze beperking werd echter niet tijdig ingediend en het depot werd ingetrokken.

20. Dit was aanleiding voor verweerder om over te gaan tot een nieuw depot van het teken voor de beperkte warenomschrijving. Verweerder is dan ook verwonderd dat opposant opnieuw oppositie heeft aangetekend, niettegenstaande huidige Benelux aanvraag volgens hem werd gedeponereerd overeenkomstig de voorwaarden van opposant.

21. Verweerder vertrouwt erop dat opposant de overeenkomst alsnog respecteert en de oppositie zal intrekken.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

23. 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."

24. 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 waren

25. 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).

26. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Tijdschriften en periodieke publicaties die worden verspreid via wereldwijde computernetwerken	
KI 16 Drukwerken; tijdschriften en publicaties in het algemeen.	KI 16 Maandelijks regionaal tijdschrift.

28. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

29. Een "maandelijks regionaal tijdschrift" valt onder de hoofdnoemer van "tijdschriften en publicaties in het algemeen" en is hieraan dus identiek. De toevoeging van het verschijningsinterval en de regionale hoedanigheid doen hier niets aan af. Tevens is het tijdschrift in klasse 16 van het bestreden teken soortgelijk aan de waren in klasse 9 van opposant. Immers zijn de aard, het gebruik en de bestemming hetzelfde en is enkel de verschijningsvorm anders, namelijk gedrukt versus elektronisch.



Vergelijking van de tekens

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 zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "HELLO" gevolgd door een uitroepingsteken in witte hoofdletters op een rode rechthoekige achtergrond. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord "HELO" in blauwe hoofdletters met daaronder ook in het blauw, maar in een significant kleiner lettertype, de woorden "maandelijks magazine". Het blauw van de hoofdletters is niet egaal blauw, maar bevat enkele witte vegen.

35. 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 bijzonder voor wat betreft het ingeroepen recht geldt dat de grafische voorstelling die bestaat in de weergave in nogal alledaagse en gewone, witte drukletters van de vermelding "HELLO!" op een rode rechthoekige achtergrond, de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het aangevraagde merk dan de letters waaruit het bestaat.

36. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken. Hoewel de kleur blauw enkele witte vegen bevat, is de grafische voorstelling ook beperkt tot de weergave in nogal gewone drukletters van de vermelding "HELO". Voor wat betreft de toevoeging "maandelijks magazine" dient opgemerkt dat dit dermate klein onderin het teken wordt weergegeven en tevens een beschrijvende aanduiding betreft, waardoor de aandacht van de consument veeleer zal uitgaan naar het verbale element "HELO".

37. De dominerende wordelementen bevatten respectievelijk vijf en vier letters, waarvan de eerste drie letters en de laatste letter identiek zijn en dezelfde positie hebben. Het enkele verschil is gelegen in de dubbele medeklinker "L" in het ingeroepen recht.

38. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat merk en teken overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

39. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen en het bestreden teken bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, drie en vier lettergrepen.

40. Echter, het kan niet worden uitgesloten dat het onderschrift van het bestreden teken, bestaande uit de twee woorden van drie en vier lettergrepen "maandelijks magazine", zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Bovendien zal in beginsel de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie GEU, arrest Mundicor, T-184/02, 17 maart 2004).

41. Met uitzondering van een iets andere uitspraak van de klinker e, door de daaropvolgende medeklinker of dubbele medeklinker, is de uitspraak van de dominerende bestanddelen van merk en teken grotendeels identiek. De toevoeging van het uitroepteken in het ingeroepen recht heeft voor het Benelux publiek geen impact op de uitspraak van dit woord. Het enige kleine verschil dat er mogelijks op auditief vlak waar te nemen zal zijn, is het gebruik van extra volume door de spreker. Dit heeft echter geen verdere invloed op het klankbeeld van de tekens.

42. Het Bureau concludeert dan ook dat merk en teken op auditief vlak sterk overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

43. Het ingeroepen recht is het Engelse woord voor "hallo". Het betreft een zeer courant woord uit de Engelse taal dat tot de basiswoordenschat van het Benelux publiek behoort, waardoor de betekenis voor eenieder duidelijk zal zijn.

44. Het dominante wordelement van het bestreden teken heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Het onderschrift "maandelijks magazine" is een in het Nederlands beschrijvende aanduiding voor de aangeduide waren.

45. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

46. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het ingeroepen recht een dergelijke vaststaande betekenis. Niettemin stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.

Conclusie

47. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een vaststaande betekenis en het bestreden teken niet. Echter is dit semantische verschil in casu onvoldoende om de overeenstemmingen te neutraliseren.

A.2 Globale beoordeling

48. 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.

49. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek, hetgeen de mate van overeenstemming tussen de tekens kan compenseren.

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, reeds geciteerd). De waren zijn gericht op een ruim publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.

51. De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid werd niet ingeroepen.

53. De waren zijn identiek en de tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een vaststaande betekenis en het bestreden teken niet. Echter is dit semantische verschil in casu onvoldoende om de overeenstemmingen te neutraliseren. Het Bureau is in het licht van de bovenvermelde compensatie tussen de identiteit van de waren en de mate van overeenstemming van de tekens van oordeel dat het publiek in casu kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of aan elkaar verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

54. De verwijzing van verweerder naar een eerdere overeenkomst van partijen kan door het Bureau in het kader van de onderhavige oppositie niet worden meegenomen in de beoordeling. Het Bureau kan

enkel binnen de kaders voorzien in het BVIE en het Uitvoeringsreglement (hierna "UR") een beslissing nemen over het verwarringsgevaar tussen de tekens.

C. Conclusie

55. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2008685 wordt toegewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1264619 wordt niet ingeschreven.

58. 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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 10 september 2014

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger