

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008890
van 4 december 2014

Opposant: **Bever Zwervsport Investments B.V.**
Ambachtsweg 3
2641 KS Pijnacker
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 888574**

BEVER

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 891047**

tegen


Verweerder: **Mediq N.V.**
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland


Betwiste merk: **Benelux depot 1263018**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  Bever voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1263018 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2013.

2. Op 30 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 888574 van het woordmerk BEVER, ingediend op 5 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 12, 18, 22, 25, 28 en 35;
- Benelux inschrijving 891047 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 november 2010 en ingeschreven op 10 februari 2011 voor waren en diensten in de klassen 18, 22, 25 en 35;

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

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 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 31 juli 2013.

8. Verweerder heeft op 31 juli 2013 het depot waartegen de oppositie gericht is, beperkt. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft dit op 2 augustus 2013 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 oktober 2013. Het Bureau heeft op 2 oktober 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 2 december 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 december 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 februari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 31 januari 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 februari 2014.

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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de omvang van de oppositie; hij richt zich enkel nog tegen de diensten in klasse 35 van het bestreden teken en hij baseert zich op de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten. De diensten van verweerder zijn volgens opposant deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan die van hem.

16. De merken en het teken zijn auditief identiek. Ook begripsmatig zijn ze volgens opposant identiek, aangezien ze verwijzen naar hetzelfde knaagdier, namelijk de bever. Visueel is de overeenstemming eveneens hoog te noemen, aangezien het woord BEVER identiek in de merken en het teken voorkomt. Bovendien hebben de merken en het teken een overeenstemmende structuur, namelijk een logo van een bever gevolgd door hetzelfde woord, aldus opposant.

17. Gezien bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

18. Het relevante publiek van merk en teken is volgens verweerder erg verschillend. Het bestreden teken wordt gebruikt voor een informatiesysteem met meer dan 28.000 in Nederland verkrijgbare medische hulpmiddelen. Het publiek dat gebruik maakt van deze database is volgens verweerder zeer specifiek en gespecialiseerd. De winkels van opposant daarentegen zijn gespecialiseerd in artikelen bestemd voor het uitoefenen van verschillende buitensporten. Het in aanmerking komend publiek bestaat uit consumenten die buitensporten beoefenen en is volgens verweerder derhalve volkomen verschillend van zijn publiek. In beide gevallen is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog te noemen, aldus verweerder.

19. Visueel springen bij de gecombineerde woord-/beeldmerken de afbeeldingen van de bevers volgens verweerder het meest in het oog door de plaatsing en het kleurgebruik. Verweerder is van mening dat de logo's zeer verschillend zijn, vanwege de verschillende kleuren, de verschillende stijl en de verschillende stand van de bever. Hoewel de merken en het teken het woord BEVER delen, zijn ook hier verschillen in hoofd- en kleine letters aan te duiden. Daarnaast is het wordelement in de ingeroepen rechten in het grijs weergegeven en in het bestreden teken in het zwart. Begripsmatig zijn de merken en het teken ook verschillend volgens verweerder, aangezien de BEVER in de ingeroepen rechten afgeleid is van het knaagdier. Het woord BEVER in het bestreden teken daarentegen is een afkorting van "Bestaand Verband". Het in aanmerking komend publiek van het bestreden teken is volgens verweerder op de hoogte van de herkomst van deze naam. Ter ondersteuning van deze stelling dient verweerder stukken in. Enkel de auditieve overeenstemming is volgens verweerder niet voldoende om tot overeenstemming van de merken en het teken te concluderen.

20. De diensten "zakelijke administratie; administratieve diensten" van de ingeroepen rechten hebben volgens verweerder weliswaar dezelfde grondslag als "administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases; verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases", maar door de

toevoeging in het bestreden teken van "voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen" zijn de diensten compleet verschillend.

21. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij wijst erop dat de merken ruim 35 jaar naast elkaar bestaan. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in.

22. Verweerder is van mening dat er enkel sprake is van auditieve overeenstemming en dat de diensten in lichte mate soortgelijk zijn. Hij is dan ook van mening dat er geen verwarringsgevaar bestaat en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 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 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

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, Sabel, 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 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).

29. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Benelux inschrijving 888574

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BEVER	

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, dat bestaat uit het woord BEVER. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een blauwe gestileerde afbeelding van de kop van een bever in een blauwe cirkel. In de cirkel is een witte golvende lijn opgenomen, die doet denken aan water. Achter dit beeldelement staat het woord "Bever".

32. 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement "Bever" ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). Het woord "Bever" neemt naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in. Door de centrale en separate weergave ervan in het geheel, wordt de aandacht naar dit woord getrokken.

33. Het ingeroepen recht is identiek hernomen in het bestreden teken. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

34. Het ingeroepen recht is identiek aan het wordelement van het bestreden teken en is volledig vervat in het bestreden teken en behoudt hierin een zelfstandige plaats.

35. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

36. 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 bij de visuele

vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

37. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

38. Een bever is een knaagdier. De kop van dit knaagdier wordt ook afgebeeld in het bestreden teken, waardoor het volgens het Bureau duidelijk is dat het bestreden teken door het in aanmerking komend publiek ook opgevat zal worden als de aanduiding van het knaagdier. Dit in tegenstelling tot wat verweerder heeft aangevoerd, namelijk dat het in aanmerking komend publiek bekend is met de afkorting “Bestaand Verband” en het dus als zodanig op zal vatten (zie overweging 19 en hieronder overweging 57).

39. Gezien bovenstaande is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig identiek zijn.

Conclusie

40. De tekens zijn in hun totaalindruk begripsmatig en auditief identiek en visueel stemmen ze overeen.

Vergelijking van de diensten

41. 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).

42. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht 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.

43. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij import en export alsmede bij groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot de in klassen 3, 12, 18, 22, 25 en 28 genoemde waren.	Klasse 35 Administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases; verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases; voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen.

44. “Administratieve diensten bij het opzetten en beheren van computerdatabases” is een species van het genus “administratieve diensten” in het ingeroepen recht, deze diensten zijn derhalve identiek.

45. “Verzamelen en updaten van informatie ten behoeve van databases” betreft administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de “administratieve diensten” waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2004610, KZN, 6 oktober 2010).

46. De toevoeging "voornoemde diensten met betrekking tot informatiesystemen voor medische hulpmiddelen" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, aangezien dit niet van invloed is op de aard van de diensten.

Conclusie

47. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk.

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 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 het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

50. 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).

51. 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, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

52. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

53. Het relevante publiek van merk en teken is volgens verweerder erg verschillend (zie overweging 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. 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). Bovendien blijkt dit onderscheid niet uit de dienstenlijsten, aangezien opposant enkel bij de groothandels- en detaildiensten een specificatie heeft opgegeven van de waren waarop de diensten betrekking hebben.

54. Er bestaat volgens verweerder geen gevaar voor verwarring en hij wijst erop dat de merken ruim 35 jaar naast elkaar bestaan. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij stukken in (zie overweging 21). Dit argument

doet in een oppositieprocedure niet ter zake. Het Bureau zal immers een beoordeling van het gevaar voor verwarring moeten baseren op de ingeroepen rechten en het depot zoals opgenomen in het register. Een dergelijke mogelijk bestaande grond voor verdediging kan in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

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

56. Het Bureau wijst erop, wellicht ten overvloede, dat ook al zou een deel van het in aanmerking komend publiek het bestreden teken begripsmatig als een afkorting van "Bestaand Verband" opvatten (zie overweging 19), wat overigens zoals gesteld niet voor de hand ligt (zie overweging 38), gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

57. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan het andere niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2008890 wordt toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1263018 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 35: alle diensten.

60. Het Benelux depot met nummer 1263018 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 42: alle diensten.

61. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 4 december 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard