

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009087

van 10 november 2014

Opposant: **Koss Corporation**
4129 North Port Washington Ave.
53212-1052 Milwaukee Wisconsin
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 8436008**

STRIVA

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 10850089**

STRIVA

tegen

Verweerder: **Koninklijke Philips N.V.**
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1272230**

STRADA

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

1. Op 22 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk STRADA voor waren in klasse 9. Het depot is onder nummer 1272230 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juli 2013.

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

- Europese inschrijving 8436008 van het woordmerk STRIVA, ingediend op 30 juni 2009 en ingeschreven op 22 november 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 10850089 van het gecombineerde woord/beeldmerk

STRIVA

ingediend op 1 mei 2012 en ingeschreven op 12 september 2012 voor waren en diensten in de klassen 09, 38, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op de volgende waren in de klasse 9 van de beide ingeroepen rechten: "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld".

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 oktober 2013.

8. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 februari 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 30 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 3 februari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 3 april 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 3 maart 2014 heeft verweerder Merkenbureau Knijff & Partners B.V. aangesteld als gemachtigde.
11. De verweerder heeft op 1 april 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 april 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. Opposant stelt op visueel vlak dat de beide tekens onmiddellijk sterke overeenkomsten vertonen. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken bestaan uit zes letters en uit twee lettergrepen. De eerste drie letters "STR" zijn identiek en de beide tekens eindigen op de identieke klinker "A". Vier van de zes letters bevinden zich op dezelfde plaats.
16. Ten aanzien van het ingeroepen recht Europese inschrijving 10850089 van het gecombineerde woord/beeldmerk merkt opposant op dat juist de gestileerde weergave de indruk kan wekken dat de combinatie van de letter "I" en de letter "A" (vermoedelijk wordt hier bedoeld op de letter "V"?) in hun onderlinge samenhang de indruk van een letter "A" opwekken hetgeen de overeenkomst tussen de beide tekens alleen maar vergoot.
17. Op auditief vlak vertonen de beide tekens grote overeenstemming, aldus opposant. De tekens worden op gelijkaardige wijze uitgesproken namelijk in twee lettergrepen, met de nadruk op de eerste lettergreep. Ook de begin- en eindletters worden op dezelfde wijze uitgesproken. Daardoor blijven de letters "STR" en "A" achter in de herinnering van de consument.
18. Opposant stelt dat de beide tekens fantasiewoorden zijn en een begripsmatige vergelijking derhalve niet aan de orde is.
19. Op visueel en auditief vlak is er sprake van overeenstemming tussen de tekens.
20. Opposant is van mening dat de waren identiek zijn aangezien een koptelefoon een apparaat is voor het beluisteren van geluid.
21. Uitgegaan moet worden, aldus opposant, van een normaal aandachtsniveau bij de gewone, geïnformeerde consument en van het feit dat de consument zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

22. Mede gelet op de vaak voorkomende marketingtechniek van sub-branding, waardoor hedendaagse consumenten vertrouwd zijn met het gebruik van verschillende gelijkaardige logo's en merken afkomstig van eenzelfde onderneming, zal het teken van verweerder gemakkelijk gezien worden als een afgeleide van het merk van opposant. Deze associatie zal leiden tot verwarring.

23. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

24. Verweerder stelt dat, hoewel beide tekens dezelfde beginletters "STR" hebben en uit zes letters bestaan, de visuele nadruk bij de tekens op de middelste letters ligt. Verweerder voert hiertoe aan dat de lettercombinatie "STR" een veelvuldig voorkomende en gebruikte combinatie van beginletters is, waardoor deze niet opvallen en niet het meest onderscheidend zijn. Visueel ligt de nadruk op de midden letters "IV" respectievelijk "AD".

25. Verweerder verwerpt de stelling van opposant dat bij het ingeroepen recht Europese inschrijving 10850089 van het gecombineerde woord/beeldmerk de gestileerde letters "I" en "V" visueel de indruk van een letter "A" opwekken (zie overweging 16) als vergezocht.

26. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat, in tegenstelling tot hetgeen opposant stelt, de nadruk niet ligt op het begin van beide tekens, maar op de klinkers "I" respectievelijk "A". Nadruk op de drie eerste letters "STR" is vrijwel onmogelijk, want onuitspreekbaar daar het drie medeklinkers achter elkaar betreft. De zeer verschillende klank van de "I" en de "A" bepaalt het verschil tussen de beide tekens.

27. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat het Italiaanse woord "STRADA" (ook in de Benelux) zal worden herkend als het woord 'straat', dan wel als "weg, 'lijn", "connectie" of "route". Daarmee wordt een conceptueel verschil tussen de beide tekens benadrukt.

28. Volgens verweerder "staan de merkenregisters vol" met 6 letter-merken welke beginnen met de letters "STR" en die eindigen op de letter "A", waaronder veel merken voor identieke of gelijkende producten in de klasse 9 en ten name van veel verschillende houders.

29. De stelling van opposant dat het teken van verweerder gemakkelijk gezien zal worden als een afgeleide van het merk van opposant, is volgens verweerder volstrekt onaannemelijk, gezien de vergelijking van de tekens en de globale beoordeling daarvan, waarbij rekening gehouden moet worden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen.

30. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en dat derhalve aan een vergelijking van de waren niet hoeft te worden toegekomen.

31. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

32. 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.

33. 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."

34. 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

35. 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).

36. Bij 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.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld.	KI 9 Koptelefoons.

38. De waren “apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” omvatten de waar van het betwiste depot, te weten “koptelefoons”. De waren zijn daarmee identiek.

Conclusie

39. De waren zijn identiek.

Vergelijking van de tekens

40. 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).

41. 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).

42. 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).

Ingeroepen recht Europese inschrijving 8436008

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
STRIVA	STRADA

44. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord STRIVA en het bestreden teken uit het woord STRADA. De tekens bestaan beide uit zes letters, waarvan vier letters identiek voorkomen op dezelfde plaats, te weten de eerste drie letters “STR” en de slotletter “A”. Het verschil tussen de beide tekens bevindt zich in het midden, te weten “IV” en “AD”

45. De gedachte dat de consument in beginsel meer hecht aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is gelegen in het feit dat het publiek een teken gewoonlijk van links naar rechts waarneemt. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn dermate korte tekens dat daarvoor geldt dat deze in de regel als geheel worden waargenomen.

46. Vanwege het feit dat de tekens STRIVA en STRADA geen van beide zijn samengesteld uit (onderdelen van) woordelementen die een zelfstandige betekenis hebben, zullen zij door de consument ook niet visueel opgesplitst worden in aparte delen.

47. In casu gaat het dus om korte tekens die beide in hun geheel worden waargenomen. Wanneer het twee korte woorden betreft, zoals in dit geval, is een klein verschil, voldoende om te concluderen dat er sprake is van een visueel verschil tussen beide.

48. Bij korte merken zijn het juist de klinkers die het verschil tussen de tekens benadrukken (in die zin ook GEU, Hellim, T-534/10, 13 juni 2012). In dit geval veroorzaken de centrale gedeeltes van de beide tekens een afwijkende visuele totaalindruk, door de aanwezige klinkers.

49. Hoewel vier van de zes letters identiek zijn, moet worden bedacht dat het alfabet beperkt is in het aantal letters, welke ook nog eens niet allemaal even vaak worden gebruikt. Het is dan ook onvermijdelijk dat meer woorden bepaalde letters gemeen hebben, zonder dat zij uitsluitend op basis daarvan kunnen worden geacht visueel overeen te stemmen (in die zin GEU, Arcol, T-402/07, 25 maart 2009). Dit geldt des te meer in geval van veelvoorkomende lettercombinaties, zoals de lettercombinatie "STR" aan het begin van een woord.


50. Het ingeroepen recht bestaat uit de lettergrepen "STRI-" en "-VA", het bestreden teken uit de lettergrepen "STRA-" en "- DA". De beklemtoning in beide tekens ligt op de klinkers, te weten de identieke slotletter "A" en de middentoon, te weten de "I" bij het ingeroepen recht en de "A" bij het bestreden teken.

51. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als "striva:" en het bestreden teken als "stra:da:". Auditief wordt het verschil tussen beide tekens benadrukt door de korte "I" klank van het ingeroepen recht en de verlengde "A" klank van het bestreden teken. Dit verschil wordt versterkt door gesloten "V" klank en de open "D" klank. Daardoor ontstaat een andere totaalindruk bij het uitspreken van de beide tekens.

52. Het ingeroepen recht "STRIVA" is een fantasiewoord zonder betekenis. Het bestreden teken bestaat uit het woord "STRADA" dat in het Italiaans de betekenis heeft van baan, route of weg. Hoewel in België wel wordt gesproken van de "autostrade" in de betekenis van snelweg, kan betwijfeld worden of (een deel van) het in aanmerking komend publiek in de Benelux de exacte betekenis van het Italiaanse woord 'strada' kent. Voor zover het publiek dit wel kent, zal dit het verschil in de totaalindruk van beide tekens verder versterken. Het Bureau laat het begripsmatige aspect echter geen rol spelen bij de vergelijking van de tekens.

Ingeroepen recht Europese inschrijving 10850089

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	STRADA

54. Voorgaande overwegingen gelden tevens de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, het gecombineerde woord-/beeldmerk, met dien verstande dat de grafische representatie van het ingeroepen recht de verschillen tussen de beide tekens nog meer benadrukt. Door opposant wordt gesteld, dat “juist de gestileerde weergave de indruk kan wekken dat de combinatie van de letter “I” en de letter “A” (vermoedelijk wordt hier bedoeld op de letter “V”) in hun onderlinge samenhang de indruk van een letter “A” opwekken hetgeen de overeenkomst tussen de beide tekens alleen maar vergoot (zie overweging 16) . Het Bureau kan opposant niet bijtreden in deze zienswijze. De gestileerde letters “V” en “A” worden juist benadrukt door het feit dat zij elkaars spiegelbeeld vormen en de indruk wekken van tegengestelde pijlpunten. Het zijn dan ook vooral deze laatste letters die in samenhang worden gezien en niet de letters “I” en “V”, zoals gesteld door opposant.

Conclusie

55. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is. De (korte) tekens worden als geheel waargenomen en de verschillen, gelegen in het midden van de tekens, leiden tot een andere totaalindruk van de tekens. Op grond van de vergelijking van de tekens is het Bureau van mening dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

A.2. Globale beoordeling

56. 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.

57. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

58. 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 gaat het om waren die weliswaar niet tot de dagelijkse boodschappen van de gemiddelde consument behoren, maar deze vaststelling leidt evenmin tot de conclusie dat er in dat geval dan per definitie sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Het aandachtsniveau mag normaal worden verondersteld.

59. 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).

60. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

61. Volgens verweerder “staan de merkenregisters vol” met 6 letter-merken welke beginnen met de letters “STR” en die eindigen op de letter “A”, waaronder veel merken voor identieke of gelijkende producten in de klasse 9 en ten name van veel verschillende houders (zie overwegingen 24 en 28). Deze, niet door enig bewijs gesteunde, bewering van verweerder, rechtvaardigt op zichzelf niet de conclusie dat een teken bestaande uit zes letters, beginnend met de medeklinkers “STR” en eindigend op de letter “A” derhalve een verminderd onderscheidend vermogen zou toekomen. Met dit argument kan slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat de beweerdelijke co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

62. De waren van merk en teken zijn identiek.

63. Op basis van de totaalindruk van de tekens concludeert het Bureau dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens.

B. Conclusie

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2009087 wordt afgewezen.

66. Benelux depot 1272230 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 10 november 2014

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gerard