



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009395
van 2 juli 2015

Opposant: **Bayard Presse, société anonyme**
Rue Barbès 18
92120 Montrouge
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 425668**

PLUS

tegen

Verweerder: **News Group Newspapers Limited**
London Bridge Street 1
London SE1 9GF
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1276433**

SUN PLUS

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

1. Op 7 oktober 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SUN PLUS voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1276433 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2013.
2. Op 16 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (14 december 2013) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 425668 van het woordmerk PLUS, ingediend op 1 oktober 1986 voor waren in klasse 16.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 16 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 18 december 2013.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 19 juni 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 2 juli 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 1 september 2014 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 2 september 2014 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 november 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 3 november 2014 gereageerd. Aangezien 2 november 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 UR. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 4 november 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 opposant

14. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen recht is ingeschreven sinds 1987 en sindsdien ononderbroken en intensief wordt gebruikt ter aanduiding van een maandelijks magazine voor senioren. Opposant meent dat zijn merk daardoor een hogere mate van onderscheidend vermogen heeft verworven, waardoor het verwarringsgevaar des te groter is. De gemiddelde totale oplage in de Benelux bedroeg de afgelopen twee jaar bijna 400.000 exemplaren. Jaarlijks wordt onder het merk een aantal specials uitgebracht; aparte edities die specifiek zijn gericht op bepaalde thema's zoals vrije tijd, reizen, geld, gezondheid.

15. Opposant meent dat de waren waartegen de oppositie is gericht deels identiek en deels ten minste in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

16. Opposant meent dat het element PLUS het dominante deel is in het betwiste teken, nu dit element het langste is van de twee. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht, dat aldus volledig wordt hernomen in het betwiste teken. Opposant concludeert hieruit dat de tekens in visueel en auditief opzicht in hoge mate overeenstemmend zijn.

17. PLUS staat volgens opposant voor "meer, hoger, extra". Door de toevoeging van het element SUN zal het betwiste teken worden opgevat als een afgeleide editie van het tijdschrift van opposant, namelijk een zomereditie of een reisbijlage, aldus opposant. Hij concludeert dan ook dat de tekens op conceptueel vlak in gemiddelde tot hoge mate overeenstemmen.

18. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle waren in klasse 16.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder vat de door opposant bij zijn argumenten ingediende stukken op als uit eigener beweging verstrekte bewijzen van gebruik en meent dat daaruit noch de aard, noch de omvang, plaats, tijdstip of tijdsduur van gebruik vallen op te maken. Evenmin geven bepaalde stukken aan om welk merk en om welke producten het gaat. Verweerder concludeert dat de verstrekte documenten geen houvast bieden voor de beoordeling van het normaal gebruik van het ingeroepen recht en wat hem betreft dient dan ook van de ongeldigheid van dit merk te worden uitgegaan.

20. Waar opposant er niet in slaagt het normaal gebruik van zijn merk aan te tonen, geldt dit volgens verweerder bij uitstek voor de gepretendeerde bekendheid van dit merk. Verweerder vraagt zich zelfs af of een teken als PLUS wel bekendheid zou kunnen verwerven als merk.

21. Volgens verweerder is dit namelijk een louter beschrijvend teken, dat zich niet leent voor een merkenrechtelijk monopolie; voor nagenoeg alle waren en diensten is het een generieke, aanprijzende aanduiding in de zin van "meer" en "beter". Met betrekking tot senioren – de specifieke doelgroep van opposant – is het bovendien een gangbare leeftijdsaanduiding zoals in 50-plus of 65-plus. Verweerder verwijst nog naar een oppositiebeslissing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en naar de *Criteria voor de*

toetsing van merken op absolute gronden van het Bureau. Daarin worden niet voor registratie vatbare tekens genoemd als “super”, “top” en “extra”, in welk rijtje volgens verweerder ook “plus” perfect past.

22. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, meent verweerder dat het (wel onderscheidende) element SUN in het betwiste teken de tekens zowel visueel als fonetisch en vooral conceptueel verschillend maakt. Bovendien is dit het eerste en meest onderscheidende element van het betwiste teken.

23. Mocht het Bureau al van oordeel zijn dat het normaal gebruik van het ingeroepen recht is aangetoond, dan kan dat volgens verweerder hooguit gelden voor de waren *tijdschriften op het gebied van het seniorenbestaan*. Welnu, verweerder meent dat in elk geval de volgende waren van het betwiste teken daaraan niet soortgelijk zijn: *waardebonnen, spaarzegels en andere dergelijke drukwerken, al dan niet ten behoeve van reclame of verzamelingen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder publicaties, kranten, nieuwsbrieven, handboeken, catalogi, tijdschriften, periodieken, boeken, naslagwerken, krantenbijlagen, (congres)folders, alsmede artikelen en rubrieken; kalenders; foto's; posters; tekeningen; stripverhalen; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)*. Deze waren zijn immers verschillend in hun soort en gebruik, en worden ook via andere kanalen beschikbaar gesteld aan het publiek, aldus nog verweerder.

24. Verweerder beroept zich erop dat (THE) SUN een (wereldwijd) zeer bekende Britse krant is op het gebied van showbusiness, royalty en sport, met andere woorden de interessedomeneinen van het grote publiek. Dit publiek zal derhalve in staat zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

25. Verweerder concludeert dat de tekens ruim voldoende verschillen om vreedzaam en zonder gevaar voor verwarring naast elkaar te kunnen bestaan en verzoekt het Bureau op grond daarvan de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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.”

28. 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).

Onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht

29. 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, alle reeds geciteerd).

30. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan is gemaakt en dient het dus een ruimere bescherming te genieten (zie punt 14).

31. Ter onderbouwing van de bekendheid van zijn ingeroepen recht dient opposant de volgende stukken in:

1. Blad- en lezersprofiel van Plus Magazine;
2. Advertentietarieven en verschijningsdata 2014;
3. Maandelijkse oplagecijfers 2011-2014.

32. Vooreerst zij opgemerkt dat het blad- en lezersprofiel onder nummer 1 hierboven betrekking heeft op Plus Magazine; het is niet duidelijk of opposant daaronder tevens het ingeroepen recht begrijpt. Plus magazine verschijnt 11 keer per jaar en blijkens de toelichting is het tijdschrift gebouwd op 6 redactionele pijlers: Mensen, Gezondheid, Geld&Recht, Reizen, Cultuur en Lifestyle, maar niet duidelijk is of het hier om onderscheiden themanummers gaat (opposant spreekt immers van *specials*, zie punt 14), dan wel onderwerpen verspreid in alle edities. Volgens de vermelde bron (Update NOM Printmonitor 2012-II/2013-I) kent het blad een oplage van 256.594 exemplaren, maar niet duidelijk is of dit cijfer betrekking heeft op alle net genoemde "pijlers" (of *specials*) dan wel op de maandelijkse editie van het blad. Op een totale bevolking van 28,5 miljoen bereikt het blad nog geen 1 % daarvan. Wel bestaat het lezersprofiel volgens dezelfde bron voor 91% uit 50-plussers. Maar met een aandeel van laatstgenoemde categorie van ca. 37 % op de totale bevolking¹, bereikt het blad slechts 2,43 % daarvan; een gering percentage, nog aangenomen dat alle betrokkenen de naam van het blad meteen als merk zouden herkennen.

33. De stukken hierboven vermeld onder 2 bieden geen informatie over de omvang van het gebruik van het ingeroepen recht noch over een daaruit mogelijk resulterende bekendheid ervan.

34. De stukken vermeld onder 3 bevatten luidens het opschrift cijfers verklaard op erewoord en hebben betrekking op "Plus fr + nl". Echter, anders dan opposant in zijn argumenten vermeldt (zie punt 14) liggen de maandelijkse verspreidingscijfers in de orde van grootte van net boven de 100.000. Minder dan één op de 100 van de Benelux-senioren wordt dus regelmatig geconfronteerd met het ingeroepen recht, waaruit niet geconcludeerd kan worden dat dit merk bekendheid heeft verworven als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

Conclusie

35. Opposant heeft niet aangetoond dat zijn ingeroepen recht intensief is gebruikt en daardoor een verruimde beschermingsomvang heeft verworven.

Vergelijking van de tekens en van de waren

36. 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,

¹ <http://www.benelux.int/files/1413/9565/2230/296_Benelux-Chiffres-NL-ficheweb-DEF.pdf>.

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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PLUS	SUN PLUS
Klasse 16 Tijdschriften, catalogi en drukwerken.	Klasse 16 Waardebonnen, spaarzegels en andere dergelijke drukwerken, al dan niet ten behoeve van reclame of verzamelingen; papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, waaronder publicaties, kranten, nieuwsbrieven, handboeken, catalogi, tijdschriften, periodieken, boeken, naslagwerken, krantenbijlagen, (congres)folders, alsmede artikelen en rubrieken; kalenders; foto's; posters; tekeningen; stripverhalen; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

39. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit één woord van vier letters en het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk drie en vier letters, waarvan het tweede identiek is aan het ingeroepen recht.

40. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het woord PLUS op zich is beschrijvend en heeft dus ab initio geen onderscheidend vermogen, aangezien het duidt op een meerwaarde, een additioneel voordeel of een extra kwaliteit. In de handel wordt dit woord vaak gebruikt als een aanprijzende term om aan te duiden dat de goederen in kwestie van een betere kwaliteit zijn of een betere prijs-kwaliteit verhouding hebben dan vergelijkbare producten. Ook wordt het woord PLUS veelvuldig achter een telwoord geplaatst om een waarde aan te duiden boven het door dit telwoord uitgedrukte getal, bijvoorbeeld 40-plus voor kaas en 50-plus voor een leeftijd. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is de draagwijdte van dit niet-onderscheidende element dus beperkt.

41. Anders dan opposant, is het Bureau van oordeel dat het betwiste teken begripsmatig een geheel andere strekking heeft dan het ingeroepen recht. Het element SUN (Engels voor "zon") zal de consument weten te onderscheiden van de algemeen aanprijzende betekenis van het element PLUS. Daarenboven vormt het element SUN het meer onderscheidende en in dit geval ook het dominante deel van het betwiste teken. Het Bureau onderschrijft dan ook geenszins de mening van opposant dat de consument dit teken zal zien als een afgeleide van het ingeroepen recht (zie overweging 17).

42. Bovendien zal de consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste deel van het betwiste teken is het element SUN, dat niet voorkomt in het ingeroepen recht.

43. Ten slotte zijn beide tekens erg kort, waardoor de verschillen eerder in het oog springen.

Conclusie

44. Beide tekens hebben slechts een aanprijzend en beschrijvend element gemeenschappelijk. Gelet op het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau dan ook van oordeel dat dit onvoldoende is om de tekens overeenstemmend te bevinden. Derhalve komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren; 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).

B. Overige factoren

45. De door opposant ter ondersteuning van de bekendheid van zijn merk ingediende stukken zijn door verweerder abusievelijk opgevat als spontaan ingediende stukken ten bewijze van het normaal gebruik van dit merk (zie punt 19). Wellicht ten overvloede zij vermeld dat het Bureau deze stukken niet als zodanig heeft onderzocht. Verweerder had immers niet om bewijzen van gebruik verzocht en overigens blijkt uit de argumenten van opposant ondubbelzinnig de strekking van deze stukken.

46. Anders dan verweerder suggereert (eveneens punt 19), kan in een oppositieprocedure niet worden uitgegaan van de ongeldigheid van het ingeroepen recht. Het Bureau heeft immers niet de bevoegdheid om een merk ongeldig te verklaren; daartoe is uitsluitend de rechter bevoegd (zie artikel 4.5 BVIE).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2009395 wordt afgewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 1276433 wordt ingeschreven.

50. De opposant 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, 2 juli 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier