

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

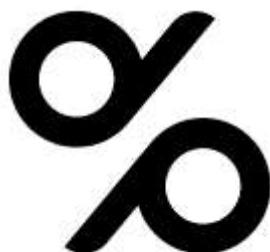
N° 2011531

van 19 februari 2018

- Opposant:** **Debevoise & Plimpton LLP**
919 Third Avenue
10022 New York, NY
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Altius Adv., T. Verdickt, J De Bruycker**
Havenlaan 86C B414
1000 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** **Uniemerck 1451541**

D&P

tegen
- Verweerder:** **Banque Degroof Petercam, société anonyme**
Rue de l'Industrie 44
1040 Brussel
België
- Gemachtigde:** **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1318816**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 45. Het depot is onder nummer 1318816 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 oktober 2015.

2. Op 24 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het Uniemark 1451541 van het woordmerk "D&P" ingediend op 7 januari 2000 en ingeschreven op 12 februari 2001 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 45 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 42 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 december 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 november 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant legt uit dat hij een gerenommeerd advocatenkantoor is met vestigingen verspreid over de hele wereld. Het ingeroepen recht wordt volgens opposant intensief gebruikt, onder meer ter onderscheiding van juridische diensten en professionele advisering met betrekking tot juridische diensten. Opposant legt verschillende stukken voor ter ondersteuning van zijn stelling. Hij verwijst

verder ook nog naar briefwisseling tussen partijen voorafgaand aan deze oppositieprocedure waarin opposant aan verweerder voorstelde de diensten in klasse 45 te schrappen. Verweerder ging hiermee niet akkoord. Kopie van de betrokken briefwisseling wordt hier ook overgelegd.

10. Volgens opposant zijn de betrokken diensten van verweerder identiek, minstens in hoge mate soortgelijk aan deze van opposant.

11. Opposant meent dat de relevante consument van de betrokken juridische diensten zowel bestaat uit een gespecialiseerd publiek met een hoog aandachtsniveau, alsook uit het brede publiek wiens aandachtsniveau niet noodzakelijk verhoogd zal zijn.

12. Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, overweegt opposant dat beide tekens vrij eenvoudig zijn in structuur en geometrie en dat zij geen elementen hebben die meer of minder dominant zijn in de totaalindruk gewekt door de tekens. Daarbij zal de ampersand in het ingeroepen recht verwaarloosbaar zijn omdat het een volstrekt banaal en niet onderscheidend element is. Auditief, zal het oudere merk worden uitgesproken als [DEE-EN-PEE] of, in het Engels, als [DIE-AND-PIE], met dien verstande dat de ampersand verwaarloosbaar is. Het bestreden teken zal eveneens worden uitgesproken als [DEE-PEE] of [DIE-PIE]. Opposant meent dat het zeer aannemelijk is dat het publiek de letters “d” en “p” zal herkennen, zeker nu het gaat om diensten geleverd door Degroof Petercam NV. Hij stelt verder nog dat de bewering van verweerder, dat het bestreden teken door het publiek zal worden opgevat (en uitgesproken) als “%” of [PER-CEN-TAGE], zou impliceren dat het teken beschrijvend is in relatie tot de diensten, minstens elk onderscheidend vermogen ontbeert omdat het teken dermate banaal is dat het de consument niet in staat stelt daarin een aanduiding van commerciële herkomst te zien. Auditief zijn de tekens dus in hoge mate overeenstemmend, of zelfs identiek, aldus opposant. Ook visueel stemmen merk en teken overeen. Het feit dat het bestreden teken een beeldmerk is en het ingeroepen recht een woordmerk sluit niet uit dat de tekens visueel kunnen overeenstemmen. Bovendien geniet het ingeroepen recht als woordmerk de ruimste beschermingsomvang, aldus opposant. Het feit dat het lettertype gebruikt voor de uitvoering van het figuratieve merk verschillend is of gestileerd is, is dan van weinig tel omdat een woordmerk evengoed in hetzelfde lettertype als het bestreden teken kan worden uitgevoerd. Nu geen van beide tekens in hun geheel begripsmatig een vaste betekenis hebben voor de gemiddelde consument, is de begripsmatige vergelijking van de tekens van weinig belang.

13. Aangezien het ingeroepen recht geen enkele band heeft met de diensten waarvoor het is ingeschreven, zal het door de consument als een verzonnen benaming of (onbekende) afkorting worden opgevat. Bijgevolg heeft het ingeroepen merk een sterk onderscheidend vermogen, volgens opposant.

14. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat in hoofde van de gemiddelde Benelux consument verwarringsgevaar bestaat tussen de betrokken tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden teken niet in te schrijven voor alle diensten in klasse 45 en verweerder te veroordelen tot de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant ook nog bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder legt uit dat hij een gereguleerde financiële dienstverlener is met verschillende vestigingen in Europa en één in Hongkong. Opposant is een Amerikaans advocatenkantoor met zetel en kantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Daarnaast zijn er drie Europese vestigingen. Uit de website van opposant kan volgens verweerder worden afgeleid dat opposant zich vooral richt op een professioneel, zakelijk cliënteel. Verweerder legt verschillende stukken over die deze stelling ondersteunen. Hij verwijst bovendien ook naar de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan deze procedure.

17. Wat de bewijzen van gebruik van opposant betreft, stelt verweerder dat deze stukken onvoldoende zijn om normaal gebruikt aan te tonen van het ingeroepen merk in de Europese Unie. Hooguit zou uit de stukken afgeleid kunnen worden dat het ingeroepen merk gebruikt wordt in het kader van juridische informatiediensten.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten geeft verweerder aan dat strikt genomen juridische diensten identiek zijn aan juridische diensten. Wat de andere diensten betreft, zou inderdaad kunnen worden geargumenteed dat er een zekere mate van soortgelijkheid bestaat op papier, aldus verweerder. In casu kan evenwel enkel rekening gehouden worden met de juridische informatiediensten in klasse 45. Deze zijn mogelijks soortgelijk met "juridische diensten" en "verzamelen van juridische informatie" van verweerder, maar in dit verband merkt verweerder nog op dat de betrokken tekens niet gebruikt worden binnen dezelfde sector en dat zij zich richten tot een ander cliënteel.

19. In tegenstelling tot wat opposant beweert, is het bestreden teken volgens verweerder geenszins eenvoudig te noemen. Het teken is een persoonlijk gestileerd figuratief teken dat visueel aanzien zal worden als een merk bestaande uit twee beeldelementen, namelijk twee cirkels met verlengstuk die dermate gepositioneerd zijn dat zij gescheiden lijken door een denkbeeldige witte streep bij wijze van contrast. Verder meent verweerder dat de ampersand in het ingeroepen merk één van de drie elementen is waaruit het merk bestaat en dus net zo zeer van belang is als de twee letters "D" en "P". Verweerder verwijst hier naar oppositiebeslissingen van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna afgekort als "EUIPO") om zijn argumenten te ondersteunen.

20. Zowel begripsmatig als visueel is het beeldmerk van verweerder zeer verschillend van het woordmerk van opposant. Het publiek zal het bestreden teken opvatten als een gestileerde afbeelding van en verwijzing naar het "%" teken. De zeer specifieke visuele vormgeving van het bestreden teken maakt dat er visueel geen enkele overeenstemming is met het ingeroepen merk. Bovendien merkt verweerder op dat het zeer korte tekens betreft waarbij elk – zelfs het geringste onderscheid – van belang is in het kader van de beoordeling van de overeenstemming en eerder leidt tot de conclusie dat er een gebrek aan overeenstemming is. Verweerder verwijst hier naar gelijkaardige beslissingen van het Bureau en het EUIPO.

21. Ten slotte, stelt verweerder nog dat de zinspelende op het "%" teken niet impliceert dat het merk geen onderscheidend vermogen zou hebben. Door de uitzonderlijke grafische vorm van het teken verwerft het ongetwijfeld een (zelfs sterk) onderscheidend vermogen. In geen geval is het teken beschrijvend, aldus verweerder. Ook auditief is er geen enkele overeenstemming tussen de tekens in kwestie. Het bestreden teken is een beeldmerk waarvan het niet de bedoeling is dat het wordt uitgesproken. Voor zover het publiek het teken zou opvatten als een stilerende van het percentage teken,

zal het dit ook zo uitspreken als PER-CEN-TAGE, wat geen enkele overeenstemming vertoont met het ingeroepen merk. Zelfs in het geval dat bepaalde consumenten in de Benelux in het bestreden teken de letters "DP" zouden zien en die ook zo zouden uitspreken, zouden zij dit doen door te verwijzen naar de namen van de achterliggende bedrijven, hooguit als DEE-PEE. In dat geval is er op auditief vlak een belangrijk verschil in uitspraak net door het feit dat de ampersand aanwezig is in het oudere merk. Verweerder besluit dat er geen visuele, noch begripsmatige of auditieve overeenstemming is tussen het merk en het teken.

22. Gelet op het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens in kwestie, is de graad van onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk irrelevant. Verweerder meent dat hoe dan ook dient vastgesteld te worden dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk zwak is nu het enkel bestaat uit twee letters en een ampersand. Hij verwijst hier nog naar een aantal beslissingen van het EUIPO ter ondersteuning van zijn stelling.

23. Wat het aandachtsniveau van het betrokken publiek betreft, argumenteert verweerder dat nu het hier juridische diensten betreft het aandachtsniveau hoog zal zijn en er dus niet gemakkelijk verwarring zal ontstaan.

24. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar in dit geval. Hij verzoekt het Bureau bijgevolg de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven voor diensten in klasse 45 en opposant te veroordelen tot betaling van de kosten van deze oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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 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.

26. 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."

27. 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).

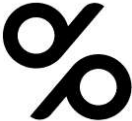
Vergelijking van de tekens en de diensten

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
D&P	
KI 42 Juridische diensten; advisering met betrekking tot intellectuele eigendom, patenten, handelsmerken en ontwerpen; diensten voor het beheer van auteursrechten; licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom; professionele advisering, allemaal met betrekking tot juridische diensten, diensten op het gebied van intellectuele eigendom, licentieverlening, zoek- en onderzoeksdiensten, de vestiging, handhaving en exploitatie van patenten en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten; juridische informatie.	KI 45 Juridische diensten; juridisch onderzoek; verzamelen van juridische informatie; opstellen van juridische documenten; juridisch belastingadvies; juridische bijstand bij het opstellen van contracten; juridische advisering met betrekking tot nalatenschappen.

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit twee letters die worden gescheiden door een ampersand: "D&P". Het bestreden teken is een beeldmerk dat door het publiek zal worden opgevat als een abstracte figuur.

33. Het Bureau stelt vooreerst vast dat het hier korte merken betreft waardoor kleine verschillen tussen beide tekens sneller door het publiek zullen worden opgemerkt (GEU, COR, T-342/05, 22 mei, 2007).

34. Het publiek zal het ingeroepen recht ontleden in drie elementen: twee letters (D en P) en een ampersand. Deze elementen staan allemaal op één rechte horizontale lijn en zijn aan elkaar geschreven zonder spaties. Het bestreden teken zal door het publiek worden opgevat als een figuur bestaande uit twee grafische elementen. Deze zijn onder elkaar geplaatst en staan duidelijk los van elkaar. Visueel stemmen de tekens niet overeen nu het ingeroepen recht bestaat uit een combinatie van letters en een ampersand en het teken bestaat uit een abstracte grafische figuur.

35. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als "D en P". Het bestreden teken zal zeer waarschijnlijk niet worden uitgesproken nu het teken door zijn specifieke design zal worden opgevat als een abstract beeld (GEU, A, T-174/10, 10 oktober 2012). Voor zover het publiek toch zou proberen het teken uit te spreken, meent het Bureau dat het publiek het teken dan zal interpreteren als een abstracte weergave van een procentteken (%) en het dan ook als zodanig zal uitspreken. Bijgevolg is een auditieve vergelijking van de tekens ofwel niet aan de orde, dan wel zijn de tekens verschillend.

36. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een precieze betekenis voor het publiek in de Benelux. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is hier dan ook niet aan de orde.

Conclusie

37. De tekens zijn visueel verschillend. Auditief is een vergelijking van de tekens niet aan de orde, ofwel zijn de tekens verschillend. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is niet aan de orde. Het Bureau besluit dan ook dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

38. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (artikel 2.3, sub b BVIE).

39. Het Bureau merkt hier tot slot ook nog op dat de diensten in kwestie juridische diensten in algemene zin betreffen. Het ondernemen van (juridische) stappen voor het relevante publiek is echter geen dagelijkse bezigheid en zal met de nodige zorg gepaard gaan. De consument zal slechts in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep doen op een juridische dienstverlener. Het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, mag dan ook verhoogd worden geacht (zie Hof van beroep Brussel, Legalia, 2012/AR/00494, 8 mei, 2013). Dit verhoogd aandachtsniveau bij het relevante publiek versterkt nog de conclusie dat het publiek de tekens niet als overeenstemmend zal beschouwen.

B. Overige factoren

40. Opposant stelt dat hij voorafgaand aan deze procedure nog een voorstel gedaan heeft aan verweerder teneinde een minnelijke schikking te vinden (zie punt 9). Dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

41. Zowel opposant als verweerder verwijzen naar het feitelijk gebruik van de tekens (zie punten 12 en 16). 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.

42. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punten 14 en 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

43. Op basis van het voorgaande en mede gezien het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de betrokken diensten, concludeert het Bureau dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen en dat er bijgevolg geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. Het Bureau heeft derhalve de beoordeling van het verwarringsgevaar achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Nu de tekens niet overeenstemmen is het Bureau, niet meer toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar en dus ook niet meer aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2011531 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1318816 wordt ingeschreven

46. Opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 februari 2018

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet