BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013937
van 28 juni 2019

Opposant: **Kempen Media B.V.**
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Nederland

Gemachtigde: **Center Tone Consultancy B.V.**
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 866957**

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 983081**

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 898742**

tegen

Verweerder: **Villadata B.V.**
Hofdreef 42 E
4881 DR Zundert
Nederland

Gemachtigde: **Kompas advocatuur**
Tivolistraat 6
5017 HP Tilburg

Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1365228**

HALLO MAKELAAR

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk HALLO MAKELAAR voor diensten in klasse 36. Deze aanvraag is onder nummer 1365228 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 januari 2018.

2. Op 2 maart 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 866957 van het gecombineerde woord-/beeldmerk HALLO Horst aan de Maas, ingediend op 29 juli 2009 en ingeschreven op 10 november 2009 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;

- Benelux inschrijving 983081 van het gecombineerde woord-/beeldmerk HALLO Peel en Maas, ingediend op 8 oktober 2015 en ingeschreven op 21 december 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41;

- Benelux inschrijving 898742 van het gecombineerde woord-/beeldmerk HALLO Venray, ingediend op 4 april 2011 en ingeschreven op 11 juli 2011 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").[1]

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 5 maart 2018. In de loop van de administratieve fase

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 11 juli 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij sinds 2009 een huis-aan-huisblad uitgeeft en verspreidt in diverse gemeenten aan de Maas. Hiertoe heeft hij in de loop der jaren de ingeroepen rechten als merk ingeschreven en het is zijn voornemen dezelfde formule uit te breiden tot heel Nederland.

10. Omdat het blad huis aan huis wordt verspreid, kent (bijna) iedere inwoner van de desbetreffende gemeenten het beeldmerk. Daarom meent opposant dat het verwarringwekkende logo van verweerder niet kan blijven bestaan.

11. Het lijdt volgens opposant immers geen twijfel dat de merken en het teken zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmen, en een duidelijker voorbeeld van verwarringsgevaar bestaat volgens hem niet, mede gelet op het blauwe "stripwolkje" dat verweerder gebruikt en gewoon heeft gekopieerd, aldus opposant.

12. Het betwiste teken is weliswaar gedeponeerd voor andere diensten dan de ingeroepen rechten, maar de makelaarsdiensten van verweerder worden gecommuniceerd, zowel in gedrukte als in digitale vorm, op een manier die verwarring veroorzaakt, inclusief associatiegevaar, met de nieuwsdiensten van opposant, zo meent deze.

13. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten door de jarenlange bekendheid en reputatie in Nederland een verhoogd onderscheidend vermogen genieten.

14. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder verzet zich niet tegen de constatering dat er enige visuele overeenstemming bestaat tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten, maar verwerpt de suggestie als zou hij deze gekopieerd hebben. Overigens merkt hij op dat er naast overeenkomsten wel degelijk significante visuele verschillen zijn.

16. Auditief is alleen het element "Hallo" identiek, zodat slechts sprake is van een beperkte overeenstemming, aldus verweerder.

17. Conceptueel impliceren de ingeroepen rechten het aanspreken (of groeten) van de bewoners van de desbetreffende regio's, terwijl bij het betwiste teken de afnemer van de diensten de makelaar lijkt aan te spreken. Los daarvan hebben de geografische aanduidingen in de ingeroepen rechten vanzelfsprekend een heel andere betekenis dan het woord "makelaar", aldus verweerder.

18. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen rechten bekendheid genieten, acht verweerder niet bewezen en overigens ook niet aannemelijk aangezien zij slechts een zeer lokaal bereik hebben.

19. Verweerder merkt op dat het mogelijk gebruik van het betwiste teken op drukwerk of in digitale vorm nog niet maakt dat het zou worden gebruikt voor de waren en/of diensten van de ingeroepen rechten. Verweerder acht de waren en diensten dan ook niet soortgelijk.

20. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd; b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk".*

23. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

24. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

25. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

26. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen oudere merken worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Klasse 9 Publicaties in elektronische vorm.	
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; publicaties in gedrukte vorm; kaarten; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	
Klasse 35 Reclame; verspreiding van advertentie-, marketing- en promotiemateriaal; reclame, met name promotiediensten; verschaffen van advertentieruimte; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de in- en doorverkoop van voordeelpassen en gedrukte en bedrukte producten, voornoemde diensten tevens via het internet.	
	Klasse 36 Makelaarsdiensten; financiële makelaardij; makelaardij in hypotheken; hypotheken en makelaardij; makelaardij voor huurkoop; makelaarsdiensten in woningen; diensten van een makelaar; makelaardij in commerciële hypotheken; makelaardij in onroerend goed.
Klasse 41 Uitgeven van drukwerken; publiceren van drukwerken, in elektronische of gedrukte vorm; publiceren en uitgeven van nieuwsbladen in gedrukte en elektronische vorm; opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	

27. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat het betwiste teken in een andere klasse is ingedeeld dan de ingeroepen rechten geen rol speelt bij de vergelijking van de waren en diensten. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

28. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

29. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

30. De waren van de ingeroepen rechten in klasse 9 en 16 zijn elektronische en gedrukte publicaties en diverse kantoorartikelen. Opposant stelt dat de diensten van verweerder worden gecommuniceerd, zowel in gedrukte als in digitale vorm (zie punt 12). Dat dit zo moge zijn, blijkt alleen al uit het feit dat alle commerciële activiteiten op de een of andere manier worden gecommuniceerd. Dit gegeven maakt deze waren en diensten evenwel noch soortgelijk, noch complementair. Zij zijn niet soortgelijk naar hun aard en bestemming en zij zijn niet complementair omdat het publiek tussen deze waren en diensten niet een zodanig onverbrekelijk verband ziet dat het kan menen dat zij afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen. Voor zover verweerder elektronische en/of gedrukte publicaties op de markt brengt, is dat in het kader van zijn eigenlijke dienstverlening en dat is makelaardij. De consument zal deze dienst zeer wel weten te onderscheiden van de waren van opposant.

31. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de diensten van opposant in de klassen 35 en 41. Weliswaar zal verweerder in het kader van zijn makelaardijdiensten wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, het verspreiden van advertentie-, marketing- en promotiemateriaal, promotie, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, het uitgeven en publiceren van drukwerken, dit alles voor eigen rekening. Maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van haar eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Conclusie

32. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

B. Overige factoren

33. Opposant meent dat de ingeroepen rechten door de jarenlange bekendheid en reputatie in Nederland een verhoogd onderscheidend vermogen genieten (zie punt 13), maar onderbouwt deze stelling niet nader. Overigens zou een mogelijke bekendheid van de ingeroepen rechten de beslissing niet anders kunnen doen luiden; nu de waren en diensten niet soortgelijk zijn, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, ook niet ten aanzien van bekende merken.

C. Conclusie

34. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Daarom kan er per definitie geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ook niet indien de tekens identiek zouden zijn. Immers, om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen, is vereist dat de tekens identiek of overeenstemmend zijn en dat de waren en/of diensten identiek of soortgelijk zijn. Het gaat daarbij om twee cumulatieve voorwaarden (zie artikel 2.2ter, lid 1, BVIE en GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

35. De oppositie met nummer 2013937 wordt afgewezen.

36. Benelux aanvraag met nummer 1365228 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd ingediend.

37. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 juni 2019

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn