

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014802
van 19 december 2019

Opposant: **Abel Beheer B.V.**
Albrandwaardsedijk 194
3172 XB Poortugaal
Nederland

Gemachtigde: **Bizz Solutions B.V.**
Hoofdweg 62
3067 GH Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux merkschrijving 1034049**

Abel

tegen

Verweerder: **Stichting Babel 's-Hertogenbosch en omstreken**
Hinthamerstraat 72
5211 MR 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1383608**

BABEL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk BABEL voor waren en diensten in de klassen 16, 41, 42 en 43. De aanvraag is onder nummer 1383608 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2018.
2. Op 26 januari 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1034049 van het woordmerk Abel, ingediend op 9 mei 2018 en ingeschreven op 14 augustus 2018 voor waren en diensten in de klassen 11, 28, 30, 41 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 41 en 43 van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de diensten in de klassen 41 en 43 van het ingeroepen oudere merk.
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 28 januari 2019. In de loop van de administratieve fase 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 is afgerond op 19 augustus 2019.

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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat het ingeroepen merk volledig terugkomt in het bestreden merk. De merken zijn om die reden visueel overeenstemmend. Het enkele feit dat aan het bestreden merk een letter B is toegevoegd doet aan deze visuele overeenstemming niet af, aldus opposant.
10. De merken worden volgens opposant ook op dezelfde wijze uitgesproken, met uitzondering van de letter B in het bestreden merk. Opposant stelt derhalve dat de merken ook op auditief vlak overeenstemmend zijn.

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.

11. In het kader van de begripsmatige vergelijking licht opposant toe dat hij een succesvolle horecaonderneming exploiteert onder de naam Abel. Daarnaast organiseert opposant verschillende soorten activiteiten en evenementen. Volgens opposant exploiteert verweerder ook een horecaonderneming en worden er tevens locaties verhuurd voor feesten en activiteiten. Opposant betoogt derhalve dat de concepten van partijen dezelfde zijn, aangezien de dienstverlening identiek is.

12. Opposant stelt verder dat de diensten van het bestreden merk minstens overeenstemmend zijn met de diensten van het ingeroepen merk.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat de tekens op één letter na visueel identiek zijn. Het begin van de tekens is echter verschillend. In dit kader merkt verweerder op dat het publiek meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. Daarnaast gaat het in het onderhavige geval om korte merken, waarbij geldt dat verschillen sneller worden opgevat, aldus verweerder. Om die reden betoogt verweerder dat de merken slechts in geringe mate overeenstemmen.

15. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de beide merken bestaan uit één kort woord met twee lettergrepen. Het verschil is gelegen in de aanvangsklank, nu het bestreden merk begint met de letter B, terwijl het ingeroepen merk met de letter A begint. Verweerder betoogt dat in auditief opzicht geldt dat de aanvangsklank meer gewicht toekomt. Volgens verweerder zijn de merken derhalve ook op auditief vlak in geringe mate overeenstemmend.

16. Verweerder betoogt dat het publiek het woord BABEL zal opvatten als een verwijzing naar het Bijbelse verhaal van de toren van Babel. Bovendien bevat het een verwijzing naar de uitdrukking "Babylonische spraakverwarring". Volgens verweerder heeft het woord ABEL daarentegen geen betekenis voor het relevante publiek, anders dan dat het ook opgevat kan worden als een voornaam. De merken stemmen begripsmatig dan ook niet overeen, aldus verweerder.

17. De opmerkingen van opposant in het kader van de begripsmatige vergelijking zijn volgens verweerder niet relevant. In dit kader merkt verweerder ook op dat de wijze waarop de onderhavige merken in de praktijk worden gebruikt geen rol speelt in het kader van een oppositieprocedure.

18. Verweerder stelt dat, volgens vaste rechtspraak, visuele en auditieve overeenkomsten door semantische verschillen tussen de betrokken merken kunnen worden geneutraliseerd. De tekens zijn derhalve in hun totaalindruk niet overeenstemmend en om die reden kan er al geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

19. Voor de volledigheid voert verweerder nog aan dat slechts een deel van de diensten in klasse 41 en 43 overeenstemmend is met de diensten van het ingeroepen merk.

20. Verweerder betoogt dat de bestreden diensten door een kunstencentrum c.q. bibliotheek worden aangeboden. De diensten zijn derhalve niet bestemd voor het algemene (brede) publiek, maar voor een geïnformeerd publiek. Om die reden is er volgens verweerder sprake van een verhoogd aandachtsniveau.

21. Volgens verweerder heeft opposant niet aangetoond dat er sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen. Het ingeroepen merk zegt niets over de diensten in kwestie, zodat uitgegaan moet worden van een normaal onderscheidend vermogen.

22. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten. Subsidiair verzoekt verweerder het Bureau het bestreden merk in te schrijven voor (een deel) van de waren en diensten in de klasse 16, 41, 42 en 43.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken en de diensten

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

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 te vergelijken merken en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Abel	BABEL
<p>KI 41 Organisatie van feesten voor ontspannende doeleinden; organisatie van feesten voor recreatieve doeleinden; ontspanning voor kinderen; ontspanning; organisatie van evenementen voor ontspanningsdoeleinden; sportieve en recreatieve activiteiten; ontspanning in het kader van de ontvangst van gasten; amusement in de vorm van diensten voor de organisatie van sociale evenementen ter ontspanning.</p>	<p>KI 41 Opvoeding, opleiding, het organiseren van workshops, cursussen, lezingen, seminars, congressen en andere evenementen voor educatieve doeleinden, organiseren van tentoonstellingen en beurzen voor educatieve doeleinden, onderricht en cursussen op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid, uitgeven en publiceren van onderwijsmateriaal, (werk)boeken, kranten, programmagidsen, tijdschriften, films en videofilms, film-, audio- en videoproductie, audiovisuele productie, het samenstellen en het ter beschikking stellen van onderwijs- en lesprogramma's, onderwijs met gebruikmaking van leermethoden, ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal, het verzorgen van trainingen en opleiding, educatief advies, coaching [instructie] en educatieve diensten bij primair en middelbaar onderwijs, verstrekken van educatieve informatie, het verstrekken van educatieve informatie met betrekking tot literatuur, het uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van boeken, educatieve boeken, tijdschriften, kranten, teksten, geluidsopnamen en beeldopnamen, digitale gegevensdragers en andere media; het organiseren van workshops, cursussen, lezingen, seminars, congressen en andere evenementen voor culturele en/of ontspannende doeleinden; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; het plannen en organiseren van podiumvoorstellingen en concerten en het organiseren van tentoonstellingen voor educatieve en culturele doeleinden op het gebied van kunst en cultuur.</p>
<p>KI 43 Ontvangst van gasten [huisvesting]; verschaffen van voedsel en drank in het kader van de ontvangst van gasten; zalenverhuur voor sociale evenementen; restaurantdiensten; diensten van cafés; restaurants; het bereiden van voedsel en dranken; bereiden van voedsel.</p>	<p>KI 43 Restauratie ten behoeve van de exploitatie van een kunstencentrum; bardiensten; diensten van een lunchroom; tijdelijke huisvesting; cateringdiensten; verhuur van tijdelijke accommodaties, te weten het ter beschikking stellen van ruimten en faciliteiten voor vergaderingen, educatieve, culturele en/of ontspannende doeleinden.</p>

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit vier letters, Abel. Het bestreden merk is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf letters, BABEL. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

30. Het ingeroepen merk is volledig hernomen in het bestreden merk, maar heeft hierin geen zelfstandig onderscheidende plaats, aangezien het onderdeel is van een nieuw woord dat als een geheel zal worden gezien. De merken zijn aan het begin verschillend door de toevoeging van de letter B in het bestreden merk. Hierdoor is het bestreden merk ook iets langer dan het ingeroepen merk. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

31. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

32. Beide merken bestaan uit één woord van twee lettergrepen, "A-bel" en "Ba-bel". De merken beginnen met een andere letter, en dit zorgt voor een andere aanvangsklank. Ook hierbij geldt dat het publiek meer belang zal hechten aan begin van een merk. De tweede lettergreep wordt in beide merken identiek uitgesproken.

33. De tekens zijn op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

34. Het ingeroepen merk betreft de jongensnaam Abel. Dit betekent echter niet dat het merk ook een vaststaande betekenis heeft (zie GEU, Don Luciano, T-268/18, 27 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:452), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (zie HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

35. Het Bureau volgt verweerder in zijn stelling dat het publiek het bestreden merk BABEL zal begrijpen als verwijzing naar de naam van een stad, die ook in de Bijbel wordt genoemd². Ook indien het publiek niet beseft dat het gaat om de naam van een stad, dan zal het publiek door het algemeen bekende verhaal van de toren van Babel, een toren die bestemd was tot aan de hemel te reiken, maar die niet werd voltooid, omdat God spraakverwarring onder de arbeiders stichtte³, in ieder geval begrijpen dat het woord Babel verwijst naar dit verhaal. De aanduiding 'Babel' wordt zowel in het Nederlands als in het Frans gebruikt.

36. Aangezien het ingeroepen merk geen vaststaande betekenis heeft en het bestreden merk wel, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

² Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal; <https://www.encyclo.nl/begrip/Babel>

³ https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel; https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Babel; <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Babel/7287?q=babel#325310>

Conclusie

37. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

38. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

39. 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 (zie HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten zijn gericht op de gemiddelde consument. Anders dan verweerder betoogt (zie alinea 20), kan er op basis van de gehanteerde dienstenlijsten niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

40. 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 (zie HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen oudere merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

41. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (zie HvJEU Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

42. Zoals hiervoor aangegeven zijn de tekens begripsmatig verschillend (zie alinea 34-36). Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

43. Het bestreden merk heeft in zijn geheel een eigen betekenis, die begrepen zal worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Dit begripsmatige verschil in betekenis is in het onderhavige geval voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten tussen de merken te neutraliseren.

44. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek niet zal menen dat

de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van identieke diensten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten (GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Overige factoren

45. Met betrekking tot de opmerkingen van opposant over het gebruik van de merken in de praktijk (zie alinea 11) merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken merken in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele 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, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

46. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie alinea 13). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

47. Het Bureau merkt op dat het subsidiaire verzoek van verweerder tot beperking van de waren en diensten (zie alinea 22) niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Het is in voorkomend geval aan de merkhouders (of zijn gemachtigde) om expliciet en ondubbelzinnig voorafgaand aan of gedurende de procedure zijn waren- en/of dienstenlijst te beperken. In de oppositieprocedure stelt het Bureau uitsluitend het gevaar voor verwarring vast op basis van de vergelijking van de tekens en de waren en/of diensten zoals deze zijn opgenomen in het register.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2014802 wordt afgewezen.

50. De Benelux aanvraag met nummer 1383608 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het was aangevraagd.

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

Den Haag, 19 december 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard