



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005135

van 07 maart 2013

Opposant: **BELTE AG**
Lindenweg 5
33129 Delbrück
Duitsland

Gemachtigde: **PRONOVEM MARKS SA**
PA Z. Gramme, Bât. K, Square des Conduites d'Eau 1-2
4020 Luik
België

Ingeroepen recht: Belte (Internationale inschrijving 1032582)

tegen

Verweerder: **Beltag VOF**
Vaartstraat 32, bus 6
1000 Brussel
België

Gemachtigde: --

Betwiste merk: Beltag (Benelux depot 1196858)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 februari 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Beltag voor waren en diensten in de klassen 16, 20, 35, 36 en 45. Het depot is onder nummer 1196858 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 februari 2010.
2. Op 30 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1032582 van het woordmerk Belte, ingediend op 9 november 2009 en ingeschreven op 3 maart 2011 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 35, 39, 40, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op de diensten in klasse 35 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. Op 5 mei 2010 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.
8. Op 28 februari 2011 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen medegedeeld. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 29 december 2011. Het Bureau heeft op 4 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 maart 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 22 februari 2012 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 27 februari 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 april 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. Verweerder heeft op 17 april 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 25 april 2012.

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 is van mening dat de diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht; immers, de diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* van het betwiste teken hebben dezelfde bestemming, hetzelfde doel en dezelfde gebruikelijke herkomst als de dienst *commerciële zaken* van het ingeroepen recht.

15. Visueel en auditief acht opposant de tekens overeenstemmend, aangezien de vier eerste letters identiek zijn en de klemtoon op dezelfde letters valt. Bovendien hecht de consument normaal meer belang aan het eerste deel van een merk, aldus opposant. Een conceptuele vergelijking acht hij niet relevant, aangezien geen van de tekens een duidelijke betekenis heeft.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt bijgevolg het Bureau de inschrijving van het betwiste depot de verwerpen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken wel degelijk een betekenis heeft, namelijk als samenstelling van BEL en TAG. Daarin verwijst BEL zowel naar de Belgische oorsprong als naar het Franse *bel* (mooi) en TAG naar het "taggen" of merken van voorwerpen.

18. Volgens verweerder zal het relevante publiek vooral belang hechten aan het tweede deel van het betwiste teken, aangezien dat publiek *tags* koopt. Dit deel zal dan ook duidelijk verschillend worden uitgesproken dan de tweede lettergreep van het ingeroepen recht, zo meent verweerder.

19. Om dezelfde reden gaat het volgens verweerder niet op om de eerste vier letters van het betwiste teken te groeperen en is er op visueel vlak geen sprake van overeenstemming.

20. Verweerder heeft de omschrijving van zijn diensten niet overgenomen van opposant, maar van de internationale classificatie en hij acht het dan ook niet verwonderlijk dat een deel daarvan identiek is aan deze van het ingeroepen recht. Bovendien meent hij dat de diensten binnen de context van de basisactiviteit van de onderneming moeten worden geïnterpreteerd, namelijk aluminiumtechnologie en autoraces bij het ingeroepen recht en diefstalpreventie en verloren voorwerpen bij het betwiste teken.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

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, 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

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Belte	Beltag

Visuele vergelijking

27. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit vijf letters, het betwiste teken uit zes.

28. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste vier letters van de tekens identiek; dit is in beide gevallen ruim het grootste deel van het teken. Alleen de laatste letter (bij het ingeroepen recht) en de laatste twee letters (bij het betwiste teken) zijn verschillend, maar dit neemt een zekere overeenstemmende totaalindruk niet weg.

29. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Beide tekens tellen twee lettergrepen, waarvan de eerste beklemtoond is; lengte en intonatie zijn dus vergelijkbaar. Bovendien is de eerste lettergreep identiek, begint de tweede met dezelfde letter, en zo men het betwiste teken op zijn Engels uitspreekt, benadert de A de uitspraak van de letter E in het ingeroepen recht. Het betwiste teken bevat weliswaar een letter meer, maar deze (G) wordt aan het eind van een woord zeer zacht uitgesproken (zeker in het Engels).

31. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat een vergelijking op dit vlak niet mogelijk is. De door verweerder gegeven uitleg aan het betwiste teken (zie punt 17) ligt voor buitenstaanders niet voor de hand en vereist in ieder geval een grondige denkact, zodat de consument het teken niet dadelijk een voor de hand liggende betekenis zal toedichten en het dus ook niet zal opsplitsen in twee delen.

Conclusie

33. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de diensten

34. 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).

35. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

36. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; planning van reclamestrategieën; het organiseren en uitvoeren van promotionele evenementen; sponsoring in de vorm van reclame; presentatie van bedrijven op Internet en andere dragers, met name op racewagens.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

37. De diensten *reclame* en *beheer van commerciële zaken* komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn dus identiek.

38. De diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken. Al deze diensten maken dus deel uit van de bedrijfsvoering.

Conclusie

39. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. 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 betreft het diensten die gericht zijn op een gemengd publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

42. 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).

43. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Opposant heeft niet een grote bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

44. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de betrokken diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk. Op grond daarvan, en gelet op de onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

45. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2005135 wordt toegewezen.

48. Het Benelux depot met nummer 1196858 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

49. Het Benelux depot met nummer 1196858 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 16: alle waren;

Klasse 20: alle waren;

Klasse 36: alle diensten;

Klasse 45: alle diensten.

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

Den Haag, 07 maart 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Gerda Veldman