

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005556

van 31 mei 2012

- Opposant:** **GMD Beheer B.V.**
Wierdsmalaan 14
5062 JE Oisterwijk
Nederland
- Gemachtigde:** **Onel Trademarks**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 579873**

PEGA

tegen
- Verweerder:** **Raamfabriek Vlieghe N.V.**
Gentsesteenweg 143
8500 Kortrijk
België
- Gemachtigde:** **Leliveld Advocaten**
Brusselsestraat 51
6211 PB Maastricht
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1203364**



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

1. Op 20 mei 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 6 en 19. Het depot is onder nummer 1203364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2010.

2. Op 31 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 579873 van het woordmerk PEGA, ingediend op 12 oktober 1995 voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 6 september 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 28 maart 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van de opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Aangezien 27 maart 2011 een zondag was, was dit verzoek tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

11. Op 1 april 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 1 juni 2011.

12. Op 3 mei 2011 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 30 mei 2011 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 30 juli 2011.

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 3 juli 2011 door opposant ingediend. Het Bureau heeft deze stukken op 22 juli 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 september 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 12 oktober 2011 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder had immers door zijn verzoek om bewijzen van gebruik wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE

15. Bij het ten gronde bestuderen van de oppositie, is gebleken dat Leliveld Advocaten op 24 maart 2011 heeft verzocht om als gemachtigde aangesteld te worden. Het Bureau heeft dit verzoek abusievelijk niet aangetekend en heeft de bewijzen van gebruik die door opposant werden ingediend rechtstreeks naar de verweerder gezonden. Het Bureau heeft dit op 24 januari 2012 aan partijen meegedeeld, de bewijsstukken doorgestuurd naar de gemachtigde van verweerder en deze een termijn tot en met 24 maart 2012 gegeven om alsnog op de bewijzen van gebruik en op de argumenten van opposant te reageren. Het Bureau heeft geen reactie meer ontvangen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant licht toe dat Pega-Best B.V. begin 2010 failliet is gegaan en dat de merkrechten naar GMD Beheer B.V. over zijn gegaan. Inmiddels is Pega-Best doorgestart en gebruikt de naam Pega Nederland B.V. en de naam PEGA met toestemming van GMD Beheer B.V. Opposant verwijst naar een inmiddels vervallen beeldmerk PEGA ten name van Pega-Best B.V. en is van mening dat verweerder munt heeft menen te moeten slaan uit het faillissement door dit oude beeldmerk te deponeren in de Benelux.

19. Het ingeroepen woordmerk heeft volgens opposant een normaal onderscheidend vermogen, nu het geen betekenis heeft. Het is in de relevante sector zelfs een bekende naam, zo stelt hij. De meest dominante woorden in het bestreden teken zijn PEGA en BEST waarbij BEST verwijst naar de stad Best, waar Pega gevestigd is, aldus opposant. De woorden ramen en deuren zijn beschrijvend en

spelen derhalve geen of slechts een marginale rol in de vergelijking van merk en teken. Visueel en auditief stemmen merk en teken dan ook overeen volgens opposant en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren zijn volgens opposant identiek en de diensten in klasse 37 van opposant zijn zeer soortgelijk aan de waren in de klassen 6 en 19 van het betwiste teken.

20. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overwegingen 14 en 15)

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

23. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

24. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2. 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 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.

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

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 Schuhfabrik Meyer, 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 bezien, 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 zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>PEGA</p>	

32. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige

onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

33. Merk en teken delen het element PEGA. PEGA heeft geen betekenis en zal derhalve worden opgevat als een fantasiebenaming. In het bestreden teken wordt dit element gevolgd door het woord BEST, dat ofwel opgevat zal worden als een aanprijzende hoedanigheid, ofwel als de geografische aanduiding voor de plaatsnaam BEST. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is van toepassing op de elementen "ramen en deuren", die als volledig beschrijvend beschouwd kunnen worden voor de betrokken waren.

34. De tekens hebben in hun geheel geen vaststaande begripsmatige inhoud, waardoor een begripsmatige vergelijking voor de verdere beoordeling van deze oppositie geen rol speelt.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord PEGA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden PEGA en BEST in respectievelijk een zwarte rechthoek met witte letters en een witte rechthoek met zwarte letters. Naast de zwarte rechthoek staat aan de linkerkant een zwarte driehoek en naast de witte rechthoek is aan de rechterkant een witte driehoek weergegeven. Onder deze figuratieve samenstelling staan de woorden "ramen en deuren".

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zullen de figuratieve elementen naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versiering en opmaak.

37. In het algemeen zal de consument 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). Het eerste deel van het bestreden teken, PEGA is door de grafische weergave duidelijk gescheiden van het tweede deel, BEST. Het ingeroepen recht komt volledig terug als eerste deel van het teken van verweerder, waarin het een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

38. De tekens zijn in visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds werd gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit het woord "PEGA" en het teken uit de woorden "PEGA" en "BEST" en het onderschrift "ramen en deuren".

40. Het Bureau is van oordeel dat men aan het bestreden teken zal refereren door gebruik te maken van de woorden PEGA BEST en dat de woorden "ramen en deuren" niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het ingeroepen recht is auditief identiek aan het eerste element van het teken van verweerder en neemt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats in.

41. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

42. De totaalindruk van de tekens is op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aangezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

44. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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, nu het gebruik van het ingeroepen recht in confesso is.

45. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 6 Bouwmaterialen van metaal; brandwerende deuren; raamkozijnen, deuren, schuifdeuren, schuifpuien, systeemkozijnen, hordeuren, luiken, ventilatieroosters; alle voornoemde waren van metaal en onderdelen daarvan voor zover begrepen in deze klasse.	Kl 6 Ramen, schuifpuien en deuren van aluminium.
Kl 19 Bouwmaterialen van kunststof en hout, raamkozijnen, deuren, schuifdeuren, schuifpuien, systeemkozijnen, hordeuren, luiken, ventilatieroosters; alle voornoemde waren niet van metaal en onderdelen daarvan voor zover begrepen in deze klasse.	Kl 19 Ramen, schuifpuien en deuren van hout en PVC.
Kl 37 Reparatie, installatie en onderhoud van de in klassen 6 en 19 genoemde waren.	

46. Ramen van aluminium zijn identiek aan raamkozijnen van metaal. Ramen en raamkozijnen zijn immers synoniemen, termen die onderling verwisselbaar zijn, en aluminium is een metaal.

Klasse 19

47. Ramen van hout en PVC zijn identiek aan raamkozijnen, niet van metaal. Schuifpuien en deuren van hout en PVC zijn identiek aan schuifpuien en deuren, niet van metaal.

Conclusie

48. Alle waren van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht.

A.3. Globale Beoordeling

49. 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.

50. 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, reeds geciteerd).

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

52. 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, arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds aangehaald). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

53. De waren zijn identiek. De totaalindruk van de tekens is op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aangezien de tekens geen vaststaande betekenis hebben. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Voor wat betreft de argumenten van opposant inzake het faillissement en de voortzetting van de naam Pega-Best en het depot door verweerder van het oude beeldmerk (zie overweging 18), wijst het Bureau erop dat een dergelijk argument geen rol kan 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.

C. Conclusie

55. In het licht van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2005556 wordt toegewezen.

57. Het Benelux depot met nummer 1203364 wordt niet ingeschreven.

58. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 mei 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Simonne Stevens