

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005580
van 29 december 2011

- Opposant:** **Weijens Beheer B.V.**
De Slachterij 20
8491 AT Akkrum
Nederland
- Gemachtigde:** **Inaday B.V.**
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland
- Ingeroepen recht1:** **Benelux inschrijving 853278**
-
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 829226**
MONKEY DONKY'S SPEELHUIS
- tegen*
- Verweerder:** **Monkey Town BV**
Amsterdamseweg 45/47
3812 RP Amersfoort
Nederland
- Gemachtigde:** **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1202561**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor diensten in klasse 41 van het

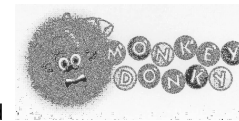


gecombineerde woord-/beeldmerk . Het depot is onder nummer 1202561 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 juni 2010.

2. Op 1 september 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Benelux inschrijving 853278 van het gecombineerde woord- /beeldmerk **Monkey Donky**, ingediend op 21 oktober 2008 en ingeschreven op 12 januari 2009 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 41, 42 en 43;
- Benelux inschrijving 829226 van het woordmerk **MONKEY DONKY'S SPEELHUIS**, ingediend op 26 juli 2007 en ingeschreven op 6 december 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 41, 42 en 43;



- Benelux inschrijving 585052 van het gecombineerde woord- /beeld , ingediend op 25 oktober 1995 voor waren en diensten in de klassen 28, 35, 36 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot 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 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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 september 2010. De gegevens van de opposant zoals weergegeven op het oppositieformulier stemden niet overeen met de gegevens in het register met betrekking tot Benelux inschrijving 585052. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft de oppositieformulieren daarom tevens opgevat als een impliciet verzoek tot aantekening van wijziging. De opposant werd tot en met 17 september 2010 in de gelegenheid gesteld om deze aantekening te regulariseren. Op 14 september 2010 heeft het Bureau een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant aan alle vereisten had voldaan.

8. Verweerder heeft op 20 oktober 2010 Landmark B.V. aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 29 oktober 2010 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 november 2010. Het Bureau heeft op 10 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 10 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 11 en 14 maart 2011 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de gebruiksplichtige Benelux inschrijving 585052. De indiening van de aanvullende argumenten was tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), aangezien 13 maart een zondag was en aangezien de reactie van 11 maart nog niet verzonden werd aan de wederpartij. Aangezien de aanvullende argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 25 maart 2010 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 25 mei 2011. Op 1 april 2011 heeft het Bureau het gevraagde tweede exemplaar ontvangen. Deze reactie en het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 april 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 4 juni 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Opposant heeft op 4 juni 2011 verzocht om Benelux inschrijving 585052 als ingeroepen recht te schrappen.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant licht toe dat hij reeds sinds 1995 is begonnen met de exploitatie van kinderopvang en de ontwikkeling van kinderspeelcentra en kinderspeelapparatuur onder de naam Monkey Donky en dat er sinds 1997 ook een speeltuin voor kinderen onder die naam wordt geëxploiteerd. De kinderopvang heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Vanaf 1993 is de naam als handelsnaam

ingeschreven, opposant voegt een overzicht bij van de handelsregisterhistorie. Sinds 1995 is de naam Monkey Donky met het logo als merk geregistreerd. Zowel de naam als het logo zijn zeer herkenbaar en zeer onderscheidend, aldus opposant.

17. Auditief gezien zijn de wordelementen Monkey in alle tekens identiek volgens opposant. De afbeeldingen van de apenkoppen zijn niet identiek, maar vertonen sterke gelijkenissen. Voor de vergelijking van de waren en diensten geldt volgens opposant dat de diensten van verweerder, te weten een "indoor speelparadijs" identiek zijn aan de diensten van de klasseheading in klasse 41 van opposant. Er is ook sprake van soortgelijkheid met de diensten in de klassen 42 en 43 van opposant.

18. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is laag volgens opposant, aangezien de diensten bestemd zijn voor de gewone particuliere consument.

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

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder voert aan dat de oppositie alleen gebaseerd kan worden op oudere merken en niet gevoerd kan worden op basis van een oudere handelsnaam.

21. Verweerder bestrijdt dat de diensten van opposant en verweerder soortgelijk zijn. Het feit dat de ingeroepen rechten gedeeltelijk zijn ingeschreven voor de klasseheading in klasse 41 wil volgens verweerder nog niet zeggen dat er ook automatisch voor alle diensten in die klasse bescherming bestaat. Bovendien duidt niets er volgens verweerder op dat het gebruikelijk is dat in een indoor speelparadijs gebruik wordt gemaakt van speelgoed en speelapparatuur voorzien van het merk van het speelparadijs zelf. Ook de diensten in klasse 43 van opposant "kinderopvang, kinderdagverblijven en crèches" zijn niet soortgelijk aan een indoor speeltuin. Kinderen worden bij de kinderopvang gebracht als de ouders werken en gaan juist naar de indoor speeltuin in de vrije tijd van de ouders. De aard van de dienstverlening is ook verschillend.

22. De ingeroepen rechten en het bestreden teken delen weliswaar het woord MONKEY, maar verschillen daarentegen in de woorden DONKY en TOWN. De apenkoppen zijn bovendien geheel verschillend, de positie van de apenkoppen ten opzichte van de wordelementen verschilt en de kleurstelling verschilt. Merken en tekens worden heel anders uitgesproken door de woorden DONKY en TOWN waarbij het allitererende effect van het ingeroepen recht ontbreekt in het bestreden teken. Begripsmatig zijn merken en tekens tot slot geheel verschillend, Monkey Donky betekent aap (genaamd) Donky en Monkey Town verwijst naar de "bewoners" van het speelparadijs, te weten kinderen of liefkozend gesteld "kleine apen", aldus verweerder.

23. De elementen MONKEY en de afbeeldingen van de apenkop zijn naar mening van verweerder zwak onderscheidende elementen, aangezien het gebruikelijk is om kinderen te vergelijken met dieren en hierbij is de aap veruit het populairst. Monkey is volgens verweerder nogal verwaterd voor diensten die met kinderen te maken hebben, hij verwijst hierbij naar een zoekopdracht "monkey" al dan niet in klasse 41 die veel hits oplevert. Verweerder dient ter ondersteuning van deze stelling ook nog enkele

webpagina's van kinderspeelparadijzen bij waarin het beeldmerk van een aap voorkomt. Bovendien is het beschrijvend, aangezien kinderen vaak aangeduid worden als "aapjes" of "kleine apen".

24. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder hoog, aangezien de doelgroep, namelijk de ouders van de kinderen, een kritische doelgroep is. Bovendien zijn er in een gemiddelde stad slechts één of enkele indoor speelparadijzen.

25. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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



29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 853278)

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
|  |  |

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk van twee woorden, bestaande uit respectievelijk zes en vijf letters in een rode gestileerde schrijffletter, MONKEY DONKY. Boven deze worden staat het hoofd van een glimlachende aap met een rode fez op met hieraan een geel kwastje. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een hoofd van een blijijkende aap met hierachter de woorden MONKEY TOWN. De letters van de woorden zijn in verschillende kleuren weergegeven en het geheel wordt omringd door in totaal 6 stippen in verschillende kleuren.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). De woorden van het ingeroepen recht betekenen, zoals verweerder aanvoert “aap Donky” of zouden opgevat kunnen worden als “Aap Ezel” en de woorden van het betwiste teken betekenen “apenstad”. Het woord aap of monkey heeft bovendien een verminderd onderscheidend vermogen, aangezien het een gebruikelijke manier is om kinderen aan te duiden; kleine aap, ondeugende aap, apenkop, het zijn allemaal liefkozende uitdrukkingen om een deugniet aan te duiden. Hoewel zowel merk als teken dus het woord “aap” bevatten, is de betekenis in haar geheel verschillend; het ingeroepen recht duidt op een specifieke aap met de naam Donky of op twee dieren en het bestreden teken duidt op een stad voor apen, ofwel dus voor deugnieten.


35. Visueel zijn de beeldelementen in merk en teken naar oordeel van het Bureau niet volledig ondergeschikt aan de wordelementen (zie in die zin ook GEU, La Española, T-363/04, 12 september

2007). Het is voor de hand liggend dat in geval van gebruik van het woord "monkey" er ook een afbeelding van een aap, dan wel een apenkop wordt gebruikt. Het Bureau is van oordeel dat de apenkoppen zeer verschillend zijn, niet alleen de plaatsing ten opzichte van de woordelementen is anders, ook de grafische weergave is verschillend. Het aapje in het bestreden teken is in bruine tinten weergegeven en houdt het kopje een beetje schuin, hij heeft ronde ogen en een hoedje op zijn hoofd. Het aapje in het bestreden teken houdt het hoofd recht en kijkt met ovaalvormige ogen de wereld in. Het aapje is weergegeven in verschillende tinten bruin en roze. Bovendien is er in het bestreden veel meer gebruik gemaakt van kleuren; de letters zijn in verschillende kleuren en er zijn gekleurde stippen geplaatst.

Conclusie

36. Het verminderd onderscheidend vermogen van het woordelement MONKEY in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de verschillen in de beeldelementen, het gebruik van de kleuren en het verschil in betekenis, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 829226)

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------|---|
| MONKEY DONKY'S SPEELHUIS |  |

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van drie woorden, MONKEY DONKY'S SPEELHUIS.

38. Het ingeroepen recht betekent, zoals verweerder aanvoert, "aap Donky's speelhuis" of zou opgevat kunnen worden als "Aap Ezel Speelhuis". Hoewel zowel merk als teken dus het woord "aap" bevatten, is de betekenis in haar geheel verschillend; het ingeroepen recht duidt op het speelhuis van een specifieke aap met de naam Donky of van twee dieren en het bestreden teken duidt op een stad voor apen, ofwel dus voor deugnieten.

39. Zoals hierboven reeds werd overwogen, zijn op visueel vlak de beeldelementen in het bestreden teken naar oordeel van het Bureau niet volledig ondergeschikt aan de woordelementen (zie in die zin ook GEU, La Española, T-363/04, 12 september 2007). Op visueel vlak springen de verschillen tussen merk en teken dan ook in het oog.

Conclusie

40. Evenals bij de vergelijking van de twee beeldmerken, geldt ook hier dat het verminderd onderscheidend vermogen van het woordelement MONKEY in aanmerking nemend, de verschillen tussen merk en teken, te weten een zuiver woordmerk ten opzichte van de beeldelementen en het gebruik van de kleuren in het bestreden teken en het verschil in betekenis, voldoende zijn om de punten

van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

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

42. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven, de waren en dienstenlijst van beide ingeroepen rechten is identiek.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---------------------------------|
| KI 16 Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). | |
| KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. | |
| KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitgeven van lesmethodieken. | KI 41 Indoor speelparadijs. |
| KI 42 Ontwikkelen van lesmethodieken (technische aspecten). | |
| KI 43 Kinderopvang; kinderdagverblijven; crèches. | |

B. Overige factoren

43. Voor wat betreft het beroep van de opposant op de oudere handelsnaam (zie overweging 16), merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR).

C. Conclusie

44. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2005580 wordt afgewezen.

46. Benelux depot 1202561 wordt ingeschreven.

47. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 29 december 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman