

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

van 18 juni 2012

N° 2006124

Oppositant:

Marti Holding AG
Seedorffeldstrasse 21
3302 Moosseedorf
Zwitserland

Gemachtigde:

OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Groot-Hertogdom van Luxemburg

Ingeroepen recht:

Internationale inschrijving 1027643



tegen

Verweerder:

Beaumont Alphen Beheer BV
Assumburg 28
2402 KS Alphen aan den Rijn
Nederland

Betwist merk:

Benelux inschrijving 892869



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 35, 41 en 42:



Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 892869 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 december 2010.

2. Op 1 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving nummer 1027643, gedeponereerd op 3 november 2009 en ingeschreven op 20 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 1, 6, 7, 9, 17, 19, 35, 36, 37, 38 en 42, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle diensten in de klassen 35 en 42 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de eerdere inschrijving. In zijn argumenten van 8 juli 2011, heeft de opposant de basis van zijn oppositie beperkt tot de diensten in de klasse 35 en 42 van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 2 maart 2011, heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving met betrekking tot de ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen verzonden. De opposant heeft zijn voorkeur aangegeven voor het gebruik van het Frans als proceduretaal en voor het gebruik van het Engels met betrekking tot de uitwisseling van de argumenten. De verweerder werd verzocht om over dit verzoek te reageren voor 2 april 2011 uiterlijk. De verweerder heeft het voorstel van de opposant niet geaccepteerd.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 3 mei 2011 aangevangen. Het Bureau heeft op 9 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 9 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 8 juli 2011 heeft de opposant zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 20 juli 2011 aan de verweerder verzonden, waarbij laatstgenoemde een termijn kreeg tot en met 20 september 2011 om hierop te reageren.

10. Op 19 september 2011, heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Omdat de opposant een vertaling van de reactie van de verweerder wenste, is het Bureau overgegaan tot een vertaling ervan. Het Bureau heeft op 8 november 2011 de argumenten van de verweerder en de gewenste vertaling naar de opposant verzonden.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten meent de opposant dat de in klasse 35 genoemde diensten identiek, of minstens sterk soortgelijk zijn. Voor wat betreft de diensten in klasse 42 van het betwiste depot, zouden sommige identiek herhaald zijn terwijl andere, volgens de opposant, een sterke soortgelijkheid vertonen met de diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht.

15. Inzake de vergelijking van de tekens, is de opposant van mening dat de termen "world of management" van het betwiste depot beschrijvend zijn om met name diensten in klasse 35 aan te duiden. Hij concludeert dat het onderscheidend vermogen van het betwiste depot zich uitsluitend in het figuratieve aspect van het teken bevindt, meer in het bijzonder in de zwarte cirkel bevattende de letter "M", in het begin van het teken.

16. Visueel gezien, meent de opposant dat de letters "M", die in een zwarte cirkel geplaatst zijn, zeer overeenstemmend zijn gelet op hun ronde vorm en de ongebruikelijke verlenging van hun benen, des te meer omdat deze letter in het algemeen in een hoekige vorm wordt afgebeeld. Hij concludeert dat er een sterke visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens. Auditief gezien is de opposant van mening dat – zonder rekening te houden met de beschrijvende elementen "World of management" – de tekens een sterke auditieve overeenstemming vertonen die het publiek aanzet te denken dat een van de merken een verbuiging is van het andere. Begripsmatig gezien, meent de opposant dat geen verschil tussen de tekens kan worden gemaakt.

17. Subsidiair, meent de opposant dat als rekening gehouden zou moeten worden met de beschrijvende elementen van de betrokken tekens, de verschillen tussen de tekens onvoldoende zouden blijven om de overeenstemming tussen de tekens uit te sluiten.

18. Concluderend, meent de opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen recht en het betwiste depot. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en de verweerder te verwijzen in de kosten overeenkomstig artikel 2.16 BVIE.

B. Reactie van verweerder

19. Inzake de vergelijking van de diensten markt verweerder op dat hij actief is in het domein van de productie en uitgave van magazines, terwijl de opposant actief zou zijn in de sector van de bouw. Derhalve, ook al kunnen de betrokken diensten in het register soortgelijk lijken, zouden ze in de werkelijkheid bestemd zijn voor verschillende ondernemingen en dus niet verward kunnen worden.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, betwist de verweerder dat deze soortgelijk zijn omdat hij meent dat alleen de herhaling van de letter "M" in een cirkel onvoldoende is. De verweerder merkt op dat er talrijke lettertypes van ronde vorm bestaan die de letter "M" in een ronde en niet hoekige vorm laten zien, dit in tegenstelling tot wat de opposant beweert.

21. Visueel gezien betwist de verweerder de figuratieve overeenstemming van de betrokken letters "M" en de waarneming ervan door het publiek. De verweerder merkt op dat de kleuren van de logos verschillend zijn en dat de opposant in de praktijk het ingeroepen recht hoofdzakelijk gebruikt in de kleuren geel en zwart. Auditief gezien, meent de verweerder dat de tekens globaal niet overeenstemmend zijn.

22. De verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring tussen de tekens bestaat voor de diensten in de klassen 35 en 42.

23. De verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

25. 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."

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") 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: "de Richtlijn") is er sprake van gevaar voor verwarring als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Brussel, N- 20060227-1, 27 februari 2006).



Vergelijking van de tekens

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.

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens welke "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, arrest Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, arrest 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, arrest Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

31. Het betwiste depot is een samengesteld merk bevattende de wordelementen "WORLD OF", geschreven in witte hoofdletters, en "MANAGEMENT", geschreven in zwarte kleine letters, geplaatst op twee boven elkaar staande niveaus. De eerste letter van het woord "Management" is groot en binnen een rode cirkel geplaatst. De letter "M" is afgerond en haar benen worden naar beneden verlengd tot aan de omtrek van de ronde cirkel. Boven voornoemd geheel, staat in kleinere zwarte drukletters, de aanduiding "VAKBLAD VOOR DE BETERE MANAGER". Het ingeroepen recht is een samengesteld teken bestaande uit een zwarte cirkel waarin de letter "M" in het wit geschreven is en onder deze, de letters "ARTI". De letter "M" is afgerond en het linkerbeen is naar beneden verlengd en is gealigneerd aan de letters "ARTI".

32. In samengestelde tekens (woord- en beeldelementen), heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement (zie in die zin: GEU, arrest SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het publiek verwijst immers in het algemeen naar deze tekens door gebruik te maken van het wordelement.

33. Bovendien zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk aanmerken (GEU, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest ECHINAID, T-202/04, 5 april 2006). Het geringe onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk impliceert immers niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominant bestanddeel kan vormen wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (in die zin: GEU, arrest *afbeelding van een koeienhuid*, T-153/03, 13 juni 2006).

34. In casu dienen de termen "VAKBLAD VOOR DE BETERE MANAGER" als beschrijvend beschouwd te worden ten opzichte van de door het betwiste depot aangewezen diensten. Deze termen zijn bovendien, ten opzichte van de anderen elementen waaruit het teken bestaat, geschreven in zeer kleine drukletters. Ze dienen dus als beschrijvend en secundair beschouwd te worden. Daarbij, zoals de opposant opmerkt, bezitten de termen "WORLD OF MANAGEMENT" ook geen zeer groot onderscheidend vermogen om deze diensten te kenmerken. Echter kunnen ze niet helemaal weggelaten worden bij de vergelijking van de tekens, met name vanwege hun grootte binnen de globale grafische samenstelling en hun lay-out in een bijzonder lettertype dat bovendien verschillende kleuren associeert. Hoewel het onderscheidend vermogen van het betwiste depot sterk afhankelijk is van het initiaal M, gestileerd en geplaatst op een cirkelvormige rode achtergrond, kan er echter geen correcte beoordeling plaatsvinden zonder rekening te houden met de woorden "WORLD OF MANAGEMENT".

35. Het ingeroepen recht is een geheel dat hoofdzakelijk gedomineerd wordt door de letters "M" en "ARTI" die uitgesproken zullen worden als een enkel woord, te weten: "MARTI".

36. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, constateert het Bureau inderdaad dat er bepaalde overeenstemmingen bestaan in de gekozen vorm van de letter "M" en in het feit dat deze letter op een cirkelvormige achtergrond geplaatst is. Echter is de letter "M" van het ingeroepen recht wit op een zwarte achtergrond, terwijl de letter "M" van het betwiste depot zwart is, op een rode achtergrond.

Het Bureau merkt bovendien op dat de letters "ARTI" onder de letter "M" geplaatst zijn, in tegenstelling tot de letters "WORLD OF" en "MANAGEMENT" die zich aan de rechterkant van de rode cirkel bevinden.

37. Rekening houdende met het visuele belang van de woorden "WORLD OF MANAGEMENT" en de waarneming van het ingeroepen recht als een enkel woord "MARTI", is het Bureau van oordeel dat de letters "M" niet gescheiden van de andere elementen van de betrokken tekens kunnen worden.

38. Derhalve, gelet op deze overwegingen, stelt het Bureau dat door de talrijke vastgestelde punten van verschil de zwakke overeenstemmingen tussen de twee letters "M" en de cirkelvormige achtergrond waarop ze voorkomen, niet voldoende zijn om te kunnen concluderen dat er visuele overeenstemming tussen de tekens bestaat.

Auditieve vergelijking

39. Als de consumenten samengestelde tekens benoemen die uit woord- en beeldelementen bestaan, maken ze in het algemeen alleen gebruik van de woardelementen en verwaarlozen derhalve de beeldelementen die dus in het kader van de auditieve vergelijking niet aanmerking kunnen komen (GEU, arrest O Orsay, T-39/04, 14 februari 2008, ook in die zin: GEU, arrest BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 november 2006).

40. Auditief gezien zal het ingeroepen recht "MARTI" uitgesproken worden en het betwiste depot "WORLD OF MANAGEMENT", waarbij de andere secundaire en beschrijvende woardelementen verwaarloosd zullen worden. De klank en het ritme van de uitspraak zijn totaal anders. In tegenstelling tot wat de opposant beweert, kan niet aangenomen worden dat de tekens uitgesproken zouden worden uitsluitend door verwijzing naar het initiaal "M" (klank: [ɛm]).

41. Het Bureau is derhalve van oordeel dat auditief gezien, de tekens verschillend zijn.

Begripsmatige vergelijking

42. Het ingeroepen recht heeft geen bijzondere betekenis. Het betwiste depot bestaat uit de Engelse termen "WORLD OF MANAGEMENT" die "WERELD VAN (HET) MANAGEMENT" betekenen. Gelet op de duidelijke betekenis van het betwiste depot en het ontbreken van betekenis van het ingeroepen recht, meent het Bureau dat de tekens begripsmatig gezien, verschillend zijn.

Conclusie

43. Het Bureau concludeert dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig gebied, verschillend zijn.

Vergelijking van de diensten

44. Omdat het Bureau geconcludeerd heeft dat geen overeenstemming tussen de tekens bestaat, zal het – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten.

45. Ter informatie worden de dienstenopgaven van het ingeroepen recht en van het betwiste depot hieronder weergegeven:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Reclame en verkooppromotie in het domein van onroerende goederen; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie en administratieve diensten, met name in het kader van consortiums in de bouwindustrie.	KI 35 Zakelijke advisering; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering.
KI 42 Ontwikkelingsdiensten, opstellen van projecten, planning, technische evaluaties et adviezen inzake bouw met betrekking tot projecten inzake gebouwen, civiele techniek, ondergrondse werken en ingenieursdiensten; expertises inzake gebouwen, civiele techniek en ingenieursdiensten; wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede onderzoek- en ontwerpdiensten ter zake; industriële analyses en onderzoeken; ontwerpen en ontwikkelen van computer hardware en software in het domein van de bouwindustrie.	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede onderzoek- en ontwerpdiensten ter zake; industriële analyses en onderzoeken; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software.

B. Overige factoren

46. Het argument van verweerder volgens welke de door de betrokken tekens gedekte diensten *in concreto* niet voor dezelfde ondernemingen bestemd zouden zijn omdat de activiteitensectoren van de partijen totaal anders zijn, kan niet in overweging worden genomen (zie punt 19). Immers herinnert het Bureau eraan dat slechts de omschrijving van de beschermde en aangevraagde diensten relevant is. In dit kader dient er onderstreept te worden dat het voorgenomen gebruik, in een bepaalde sector of op een bepaalde markt, van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, niet in aanmerking kan worden genomen, als deze inschrijving geen beperking in die zin bevat, mocht die al mogelijk zijn (in die zin: GEU, arrest M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juni 2004 en arrest ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 november 2005). Bovendien kunnen de bijzondere modaliteiten van commercialisering van de betrokken waren en diensten met de tijd en volgens de wens van de houders van de conflicterende merken variëren, en zijn ze dus niet geschikt om de analyse van het gevaar voor verwarring tussen genoemde merken te verrichten (in die zin: HvJEU, arrest Quantum, C-171/06, 15 maart 2007).

47. Het argument van de verweerder met betrekking tot het gebruik door de opposant van het ingeroepen recht in de kleuren geel en zwart (zie punt 21), kan niet weerhouden worden. In het kader van een oppositieprocedure moeten de tekens vergeleken worden zoals zij zijn ingeschreven of zoals zij in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen, ongeacht of zij op zichzelf dan wel samen met andere merken of vermeldingen worden gebruikt (in die zin: GEU, arrest AMS Advanced, Medical Services, T-425/03, 18 oktober 2007; arrest EGGLEFRUIT, T-488/07, 15 april 2010).

B. Conclusie

48. Op basis van het voorgaande, concludeert het Bureau dat door het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, er geen gevaar voor verwarring bij het publiek kan bestaan.

Derhalve is het Bureau niet overgegaan tot de vergelijking van de diensten. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming van de conflicterende merken en een gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat hier om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2006124 wordt afgewezen.

50. De Benelux inschrijving met nummer 892869 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 18 juni 2012

Diter Wuytens
(*rappporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Paul Vink