



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20006139

van 22 mei 2012

- Opposant:** **BVBA Orta-Ronse-Renaix SPRL,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Jean-Baptist Guissetplein 5
9600 Ronse
België
- Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 853765**

ORTA ONTROEREND GOED

tegen
- Verweerder:** **IMMO EXPERT & Co. BVBA**
Assesteenweg 306
1740 Ternat
België
- Gemachtigde:** **N.V. Advocatenkantoor VDBL**
Molendries 11
9300 Aalst
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1214473**

ON(T)ROEREND GOED

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

1. Op 25 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ON(T)ROEREND GOED voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36. Het depot is onder nummer 1214473 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 december 2010.
2. Op 1 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 853765 van het woordmerk ORTA ONTROEREND GOED ingediend op 14 november 2008 en ingeschreven op 10 februari 2009 voor diensten in klasse 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 3 maart 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 juli 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 7 juli 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 29 augustus 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 september 2011.
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 opposant

14. Opposant is van mening dat bij de vergelijking van de tekens onmiddellijk in het oog springt dat de elementen "ONTROEREND GOED" en "ON(T)ROEREND" quasi-identiek zijn. De aanwezigheid van het element ORTA in het ingeroepen recht is volgens opposant niet van dien aard dat de gemiddelde consument vast kan stellen dat er sprake is van twee verschillende merken. De toevoeging van de haakjes in het bestreden teken doen daar niet aan af, aangezien deze niet direct zullen worden waargenomen door het in aanmerking komend publiek, aldus opposant. Merk en teken zijn daarom visueel en auditief quasi-identiek. De toevoeging van de letter "T" tussen de onderdelen ON en ROEREND is volgens opposant een aardig gevonden woordspeling die gemakkelijk onthouden zal worden. Verweerder heeft deze kwinkslag duidelijk willen kopiëren, merk en teken zijn volgens opposant op begripsmatig vlak dan ook identiek.

15. De diensten in klasse 36 komen expressis verbis voor in beide waren- en dienstenlijsten en zijn derhalve identiek, aldus opposant. De diensten in klasse 35 en 36 zijn volgens opposant diensten die verzorgd worden door een bedrijf aan een eindconsument, het doelpubliek zal voor merk en teken gelijk zijn. Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie en administratieve diensten van verweerder heeft betrekking op en omvat advisering in financiële en monetaire aangelegenheden alsook in het beheer van onroerende goederen. Deze diensten van verweerder, evenals de reclamediensdiensten zijn heel nauw verbonden aan de diensten van opposant in klasse 36. De waren in klasse 16 van verweerder zijn volgens opposant noodzakelijk om het geheel van diensten op een efficiënte manier aan de consument te verlenen, de waren van verweerder zijn volgens opposant dan ook complementair aan de diensten van opposant.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant niet bijzonder te noemen volgens opposant. Zowel het element ORTA als het element ONTROEREND GOED is onderscheidend. Bovendien komt het volgens opposant vaak voor dat merkhouders kleine aanpassingen doen aan hun merk om het bijvoorbeeld te verjongen en het toevoegen van haakjes zou een voorbeeld kunnen zijn van een dergelijke subtiele oplossing.

17. Er bestaat volgens opposant dan ook een risico op verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig is, de periode die volgens hem in aanmerking moet worden genomen loopt van 14 november 2008 tot 7 december 2010. Tijdens de cooling off heeft verweerder meermaals verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen, maar opposant heeft hierop niet gereageerd. Verweerder is daarom zelf op zoek gegaan naar sporen van gebruik en is tot de conclusie gekomen dat opposant geen actief gebruik maakt van zijn ingeroepen recht, maar wel van dezelfde woordspeling als die van verweerder, namelijk "on(t)roerend goed". Reeds hierdoor dient de oppositie volgens verweerder afgesloten te worden.

19. Visueel en auditief zijn merk en teken volgens verweerder allesbehalve overeenstemmend, het ingeroepen recht bevat drie woorden en het bestreden teken bevat twee woorden, bovendien is het begin van merk en teken verschillend. De haakjes vormen voorts een toegevoegd element, aangezien deze de woordspeling extra in de verf zetten. De haakjes kunnen dan ook niet weggecijferd worden, zoals opposant volgens verweerder doet. Begripsmatig zijn merk en teken eveneens niet overeenstemmend, aangezien de woordspeling van het bestreden teken niet aanwezig is in het ingeroepen recht. Bovendien is het dominante element van het ingeroepen recht gelegen in het woord ORTA en in het bestreden teken in de woordspeling die door het gebruik van de haakjes ontstaat.

20. De diensten van verweerder zien op vastgoed en “estate planning” en zijn derhalve geen courante verbruiksgoederen noch diensten, er is dan ook sprake van een hoger aandachtsniveau volgens verweerder. Verweerder stelt zich ernstig vragen bij de bekendheid van het merk van de opposant en bekendheid kan niet verondersteld, maar dient bewezen te worden.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten licht verweerder toe een totaalpakket te bieden op het gebied van de “real estate portefeuille” van zijn cliënten, er is geen sprake van soortgelijkheid met de diensten van opposant.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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.”

25. 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

26. 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).

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. Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie HvJEU C-3/03, Matratzen Concord/BHIM, 28 april 2004).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ORTA ONTROEREND GOED	ON(T)ROEREND GOED

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht bestaat uit de fantasiebenaming ORTA en de aanduiding "ontroerend goed", wat aandoenlijk of hartverwarmend goed betekent. Het zou tevens opgevat kunnen worden als een woordspeling op onroerend goed of als foutieve schrijfwijze van dit begrip. Bij het bestreden teken is deze woordspeling aangedikt door de letter "T" tussen haakjes te plaatsen, waardoor beide betekenissen duidelijk opvallen en uitgesloten wordt dat er sprake is van een foutieve schrijfwijze.

31. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek in het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Aangezien de letter "T" in het ingeroepen recht niet benadrukt wordt, is het Bureau van oordeel dat de woorden "ontroerend goed" als een beschrijvende aanduiding worden opgevat en dat ORTA opgevat zal worden als het dominante element, namelijk als het merk waaronder de diensten worden aangeboden.

32. Niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt (HvJEU, Thomson Life, zaaknr. C-120/04, 6 oktober 2005). In onderhavige oppositie is er echter niet voldaan aan de voorwaarde dat het oudere merk is opgenomen in het bestreden teken. Het dominante element ORTA is immers niet opgenomen in het bestreden teken, maar slechts

de beschrijvende woorden "ontroerend goed". Bovendien wijkt het bestreden teken duidelijk af van de beschrijvende woorden in het ingeroepen recht vanwege de schrijfwijze die het woordgrapje benadrukt.

33. De tekens zijn op begripsmatig vlak in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, tien en vier letters, ORTA ONTROEREND GOED. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk tien letters en twee leestekens en vier letters, ON(T)ROEREND GOED.

35. Zoals bij de begripsmatige vergelijking werd vastgesteld, is ORTA het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht. Ook bij de visuele vergelijking van de totaalindruk van merk en teken neemt ORTA een dominante plaats in. Het betreft immers het eerste deel van het merk en hieraan zal de consument in beginsel meer belang hechten (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien worden de visuele verschillen versterkt door de toevoeging van de haakjes in het bestreden teken.

36. De tekens zijn op visueel vlak niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Ook in de auditieve totaalindruk zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek uitgaan naar het eerste deel, namelijk de naam ORTA. Ontroerend goed zal slechts opgevat worden als de aanduiding van de aard van de diensten.

38. De totaalindruk van de tekens is naar oordeel van het Bureau auditief niet overeenstemmend.

Conclusie

39. Zowel begripsmatig, visueel als auditief stemmen de totaalindrukken van de tekens niet overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding;

	materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende zaken; beheer en verhuur van onroerende zaken; bemiddeling bij verkrijging en vervreemding van onroerende zaken; financiële advisering en informatie verband houdende met onroerende goederen; taxaties van onroerende goederen; financiële planning in het kader van projectontwikkeling; advisering op het gebied van investeringen in vastgoed; hypotheken; vermogensbeheer; financieel management van bouwprojecten; incasso van huurgelden; verhuur van woningen.	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

B. Overige factoren

42. Volgens verweerder heeft opposant geen actief gebruik gemaakt van zijn ingeroepen recht, maar wel van dezelfde woordspeling als die van verweerder, namelijk "on(t)roerend goed" (zie overweging 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 27-29) kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

43. Voor wat betreft het feit dat verweerder zich ernstig vragen stelt bij de bekendheid van het merk van opposant en de opmerking dat bekendheid niet verondersteld kan worden, maar bewezen dient te worden (zie overweging 20), merkt het Bureau op dat opposant geen beroep heeft gedaan op bekendheid en dat dit in deze oppositie dan ook niet nader onderzocht dient te worden.

C. Conclusie

44. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten 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 2006139 wordt afgewezen.

46. Benelux depot 1214473 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 mei 2012

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard