

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006383
van 15 januari 2013

Opposant: **ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG**
Longericher Straße 2
50739 Köln
Duitsland

Gemachtigde: **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 947924**

SIMPLEX

tegen

Verweerder: **Planet Bicycle Co. Ltd.**
4 F No. 79 Chin Dir Road
Changhwa City
Taiwan

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1220861**

*Simple*_{TM}

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

1. Op 4 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in klasse 12. Het depot is onder nummer 1220861 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2011.

2. Op 31 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 947924 van het woordmerk SIMPLEX, ingediend op 8 november 2007 en ingeschreven op 1 januari 2009 voor waren in klasse 12.

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 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 juni 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 oktober 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 10 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 januari 2012, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 19 maart 2012 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 23 april 2012, vergezeld van een vertaling, doorgezonden aan opposant.

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 meent dat de waren van het ingeroepen recht identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken.

15. Volgens opposant zijn de elementen SIMPLEX en SIMPLE in respectievelijk het ingeroepen recht en het betwiste teken, de onderscheidende en dominerende bestanddelen van deze merken. Het element "bikes" in het betwiste teken heeft volgens opposant geen onderscheidend vermogen aangezien het enkel verwijst naar de waren in klasse 12.

16. Op visueel vlak zijn het ingeroepen recht en het dominerende bestanddeel van het betwiste teken volgens opposant in hoge mate overeenstemmend, aangezien de eerste zes letters identiek zijn en in dezelfde volgorde geplaatst.

17. Op fonetisch vlak zijn de tekens, aldus opposant, identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend. De toevoeging van de laatste letter "X" in het ingeroepen recht verandert volgens opposant niets aan de identiteit van de uitspraak.

18. Het oudere merk bestaat uit een niet bestaande term, zo meent opposant, maar doet wel denken aan de term "simple", die identiek wordt hernomen in het betwiste teken. Dit maakt de tekens volgens opposant op begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmend, waardoor het betwiste teken volgens hem door de gemiddelde consument zal worden gezien als een submerk van het ingeroepen recht.

19. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken aangezien de totaalindruk van beide identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend is, terwijl de waren identiek dan wel sterk soortgelijk zijn.

20. Opposant verzoekt het Bureau het depot te weigeren voor alle waren en de kosten van de procedure ten laste te brengen van verweerder.

B. Argumenten verweerder

21. Volgens verweerder is het ingeroepen recht in zijn geheel dominant, waarbij de letter "X" enige nadruk krijgt. De woordelen van het betwiste teken zijn volgens verweerder gekozen vanwege hun beschrijvende betekenis, die de eenvoud van het product, het concept en het business model weergeven, te weten fietsen die simpel zijn in gebruik en aanschaf, zo meent hij. Hierdoor is de grafische vormgeving het meest dominante element van het betwiste teken, zo stelt verweerder.

22. De letter "S" zoals vormgegeven in het betwiste teken komt niet terug in het ingeroepen recht, zo stelt verweerder, terwijl het oudere merk een letter "X" bevat. Deze elementen creëren volgens verweerder een andere totaalindruk bij de betreffende merken.

23. Van auditieve overeenstemming tussen de tekens is volgens verweerder geen sprake, aangezien het ingeroepen recht in alle Beneluxtalen wordt uitgesproken als "simpleks", met de klemtoon op de tweede lettergreep, terwijl het betwiste teken, bestaande uit Engelse woorden, als "simpel bikes" zal worden uitgesproken. Dit verschil in uitspraak alsook het feit dat het ene merk een Engels merk is terwijl het andere merk geen oorsprong vindt in een bepaalde taal, zorgt er volgens verweerder voor dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming.

24. Op begripsmatig vlak meent verweerder dat de betekenis van het betwiste teken door het relevante publiek in de Benelux direct zal worden begrepen, terwijl het ingeroepen recht geen gangbare betekenis heeft. In dit kader merkt verweerder op, dat volgens vaste rechtspraak, enige visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd worden indien een van de merken in kwestie een vaststaande betekenis heeft. In het voorliggende geval zal het publiek, gezien de betekenis van het betwiste teken, geen verband leggen met het ingeroepen recht aangezien elke vorm van visuele en auditieve overeenstemming wordt opgeheven door het verschil in betekenis, zo stelt verweerder.

25. Verweerder concludeert dat van risico van verwarring tussen de betreffende merken geen sprake is. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

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:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SIMPLEX	

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord, SIMPLEX. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden, "simple" en "bikes". Het woord "simple" is weergegeven in zwarte letters, waarbij de eerste letter, de letter "S", sierlijk is weergegeven terwijl het element "imple" is weergegeven in eenvoudige letters, als het ware handgeschreven op een liniaal, waardoor de letters aan de onderkant zijn afgeplat. In de uitloop van de letter "e" staat in kleine witte letters het woord "bikes".

Begripsmatige vergelijking

34. De woorden "simple" en "bikes" van het betwiste teken hebben, zoals verweerder zelf ook aangeeft (zie punt 21), de betekenissen "simpel" en "fietsen" (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4^e druk).

35. 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 opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

36. In het betwiste teken beschrijft de aanduiding "bikes" de waren waarvoor het teken werd gedeponeerd, waardoor het element "simple" het dominerende bestanddeel is, ondanks zijn verwijzende betekenis. Dit wordt versterkt door de plaats en de grootte van de gebruikte letters van dit bestanddeel: het element "simple" is geplaatst in het begin van het teken, en is beduidend groter weergegeven dan het in kleine, nauwelijks leesbare letters weergegeven woord "bikes". Hierbij kan opgemerkt worden dat het vaste rechtspraak is dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

37. Het ingeroepen recht, het woord "simplex", betekent "enkelvoud, enkelvoudig woord" en "grondstof uit het dieren- en plantenrijk die als zodanig als geneesmiddel kan dienen, zonder toevoegsel" (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e druk). Het Bureau is echter van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen en het ingeroepen recht op zal vatten als een fantasiebenaming.

38. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Visuele vergelijking

39. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is dat niet anders en zullen in het betwiste teken het gebruikte lettertype, de gestileerde letter "S" en de uitloop van de letter "e" voornamelijk worden opgevat als versieringselement en opmaak.

40. In het dominerende element "simple" worden de eerste zes letters van het ingeroepen recht in identieke volgorde hernomen. Hierbij is van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

41. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit vier lettergrepen. Ondanks de verschillen is er toch sprake van een zekere overeenkomst in de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd, doordat de eerste lettergreep van het dominante woord van het

betwiste teken en de eerste lettergreep van het ingeroepen recht, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, op identieke wijze zullen worden uitgesproken (GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Ook hier is bovendien, net als bij de visuele vergelijking, relevant dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

43. Op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Conclusie

44. De tekens zijn op begripsmatig vlak verschillend. Op visueel en auditief vlak stemmen zij in zekere mate overeen.

45. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

46. Zoals hiervoor opgemerkt, heeft het bestreden teken een dergelijke vaststaande betekenis. Deze is in het onderhavige geval voldoende om de slechts zekere mate van overeenstemming tussen de tekens te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Vergelijking van de waren

47. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

48. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 12 Bicyclettes, véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes pour enfants et leurs parties. <i>Klasse 12 Fietsen, tweewielige motorvoertuigen, kinderfietsen en hun onderdelen.</i>	Klasse 12 Fietsen; fietsonderdelen en accessoires waaronder fietsbanden, fietsbellen, fietspompen, fietspedalen, fietssturen, fietsstuurlinten, fietshandvatten, fietsstuurpennen, fietszadels, fietszadelpennen, fietsremmen, fietsremblokken, fietsbar-ends, fietsstandaards, fietsbalhoofdstellen,

	fietsdrinkbushouders, fietsspaken, fietskettingbladen, fietsspatborden, fietstassen, fietszadeltassen; fietskettingen, fietsmanden, fietskinderzitjes, bagagedragers voor fietsen, fietswielen; fietstrapstellen; fiets naven; fiets versnellingssystemen.
<i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i>	

B. Overige factoren

49. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

50. Merk en teken stemmen 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 niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

51. Oppositie met nummer 2006383 wordt afgewezen.

52. Benelux depot 1220861 wordt ingeschreven.

53. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 15 januari 2013

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Loes Burger