

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007269

van 17 januari 2013

- Opposant:** **TELECALL AB**
Släntvägen 4 P O Box 710
194 27 Upplands Väsby
Zweden
- Gemachtigde:** **mr. P.P.J.M. Verhaag Verhaag Advocatuur B.V.**
Nieuwe Offemweg 24
2201 AP Noordwijk (ZH)
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 5466099**



tegen

- Verweerder:** **MobileCrowds B.V.**
Pannekoekstraat 98
3011 LL Rotterdam
Nederland
- Gemachtigde:** ---
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1235564**




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

1. Op 3 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

 woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 38 en 42. Het depot is onder nummer 1235564 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 december 2011.

2. Op 29 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 5466099 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 3 november 2006 en ingeschreven op 6 november 2007 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 38 en 42 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 5 maart 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 mei 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 mei 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 juni 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 juni 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 juni 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 augustus 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 7 augustus 2012 gereageerd. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan de opposant gezonden.

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 merk en teken overeenstemmend zijn, aangezien zij het identieke woord HELP delen, alsmede de kleur rood als beeldbestanddeel. De diensten zijn identiek.

15. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden teken door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder licht toe dat hij een ontwikkelaar is van een applicatie voor iOS en Android op basis waarvan slachtoffers en omstanders bij noodsituaties eenvoudig gelijktijdig onder andere de hulpdiensten op kunnen roepen. Verweerder heeft drie merken gedeponereerd, waarvan de twee woordmerken (respectievelijk HELP! en HELP! App) door het Bureau zijn geweigerd op absolute gronden.

17. Volgens verweerder verschillen merk en teken significant van elkaar, de kleuren verschillen en er is een rond vlak opgenomen in het ingeroepen recht dat enigszins driedimensionaal aandoet. De enige overeenkomsten zijn gelegen in het gebruik van de kleur rood en van het niet onderscheidende woord HELP. Dat een dergelijk woord niet beschermd kan worden blijkt volgens verweerder ook uit de weigering om het in te schrijven door het Bureau.

18. Hoewel merk en teken in dezelfde klasse gedeponereerd zijn, wil dit nog niet zeggen dat ze voor dezelfde diensten worden gebruikt. Het is verweerder niet gebleken dat opposant voor een vergelijkbaar product als de applicatie van verweerder zou worden gebruikt. Opposant is blijkens haar website een adviesbureau op juridisch, fiscaal en economisch gebied, aldus verweerder.

19. Opposant verzuimt volgens verweerder om feiten of omstandigheden aan te dragen waaruit zou kunnen blijken dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Volgens verweerder is het aan opposant om dergelijke gronden aan te dragen en bij gebrek hieraan moet alleen daarom al de oppositie ongegrond verklaard worden.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**



21. 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.

22. 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."

23. 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 en diensten

24. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
KI 38 Telecommunicatie.	KI 38 Telecommunicatie.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten.	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

25. 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).

26. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

27. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

28. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

29. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord HELP in grote witte letters in een rode cirkel, die door schaduw effect het idee oproept van een driedimensionale vorm van een knopje. Het teken van verweerder is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord HELP in grote rode letters, gevolgd door een rood vierkant met hierin een wit uitroep teken.

30. De woardelementen van merk en teken zijn beschrijvend, de betreffende diensten kunnen immers hulp bieden in geval van problemen van wat voor aard dan ook. Het enkele woord "help" wordt dan ook opgevat ofwel als de roep om hulp, dan wel als de aansporing om hulp te bieden. De kleur rood staat bekend als signaalkleur en ondersteunt deze boodschap. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woardelementen, komt het meeste belang toe aan de beeldelementen, die duidelijk verschillend zijn.

Conclusie

31. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woardelementen en de kleur rood voor de in het geding zijnde diensten in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen, 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.

Vergelijking van de diensten

32. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de 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).

B. Overige factoren

33. Opposant verzuimt volgens verweerder om feiten of omstandigheden aan te dragen waaruit zou kunnen blijken dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Volgens hem is het aan opposant om dergelijke gronden aan te dragen en bij gebrek hieraan moet alleen daarom al de oppositie ongegrond verklaard worden. (zie overweging 19). In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE echter onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Voor wat betreft de gronden waarop opposant zich baseert, is het Bureau van oordeel dat uit de formulieren en argumenten van opposant voldoende kenbaar is dat deze zich baseert op artikel 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE.

34. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 15 en 20). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

36. De oppositie met nummer 2007269 wordt afgewezen.

37. Benelux depotnummer 1235564 wordt ingeschreven.

38. 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, 17 januari 2013

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier