



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007635

van 4 februari 2014

- Opposant:** **Promasys B.V.**
Zernikedreef 10
2333 CL Leiden
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 490236**

PROMASYS

tegen
- Verweerder:** **Academisch Ziekenhuis Leiden**
(Publiekrechtelijk rechtspersoon)
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Nederland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1244916**

PROMISE

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

1. Op 30 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PROMISE voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Het depot is onder nummer 1244916 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 april 2012.
2. Op 26 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 490236 van het woordmerk PROMASYS, ingediend op 7 november 1990 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 42.
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 waren en 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 29 juni 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 30 augustus 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 september 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 november 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 18 oktober 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 30 oktober 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 30 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 8 november 2012 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 13 november 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 januari 2013.
12. Op 11 januari 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 18 januari 2013 opposant verzocht om een

tweede identiek exemplaar van de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 18 maart 2013.

13. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 1 februari 2013 door opposant ingediend en het Bureau heeft deze op 5 februari 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 april 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 3 april 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 15 april 2013 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. PROMASYS is volgens opposant een onderscheidend merk. De auditieve overeenstemming tussen merk en teken valt direct op; de identieke prefix PROM en de auditief identieke uitgang "IS" geven de merken een zelfde klank en een zelfde totaal impressie, aldus opposant. Vanwege deze identieke en gelijkende elementen is er volgens hem tevens sprake van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

19. Opposant licht toe dat PROMASYS zeer actief gebruikt wordt voor klinische software voor data management en producten en diensten die hiermee verband houden. Opposant concludeert uit de website van verweerder dat het bestreden teken eveneens gebruikt wordt voor een klinische software oplossing voor data management. De waren en diensten van merk en teken zijn identiek, dan wel zeer soortgelijk volgens opposant. De markt voor de specifieke software voor data management is niet groot in de Benelux, hierdoor is het volgens opposant zeer aannemelijk dat er gevaar voor verwarring is wanneer twee gelijkende merken co-existeren.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

21. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

22. Een groot deel van de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik heeft volgens verweerder geen betrekking op het relevante tijdvak en moet derhalve buiten beschouwing blijven, evenals de stukken die geen betrekking hebben op de Benelux, maar op andere landen. Uit de twee resterende documenten blijkt volgens verweerder op geen enkele wijze dat in de relevante periode normaal gebruik van het ingeroepen recht PROMASYS heeft plaatsgevonden. Verweerder is van ook van mening dat om die redenen de oppositie reeds afgewezen dient te worden.

23. Voor zover het Bureau van oordeel zou zijn dat het normale gebruik van het ingeroepen recht voldoende is aangetoond, is verweerder van mening dat er enkel gebruik is aangetoond voor "software voor clinical trials". Het zijn dan ook enkel deze waren die in overweging moeten worden genomen bij de waren- en dienstenvergelijking volgens verweerder.

24. Het publiek van deze waren is zeer specialistisch en bestaat slechts uit een zeer kleine groep mensen. Er is volgens verweerder dan ook sprake van een zeer hoge mate van oplettendheid bij het relevante publiek.

25. De eerste vier letters van merk en teken zijn weliswaar hetzelfde, maar het einde is duidelijk anders volgens verweerder, namelijk "-ASYS" en "-ISE." Deze visuele verschillen zullen door het relevante publiek worden gepercipieerd, evenals de auditieve verschillen. Het bestreden teken heeft een duidelijk herkenbare betekenis voor het relevante publiek. Het ingeroepen recht bestaat uit de elementen PROMA en SYS, waarbij SYS een veel gebruikte afkorting is van (IT)systeem. Begripsmatig stemmen merk en teken volgens verweerder dan ook niet overeen en dit verschil kan volgens verweerder opwegen tegen de visuele en auditieve overeenkomsten tussen de tekens, overeenkomstig de uitspraak Picasso/Picaro (HvJEU, C-361/04, 12 januari 2006).

26. De waren en diensten van opposant zijn volgens verweerder identiek aan een deel van de waren en diensten waarvoor het bestreden teken is aangevraagd.

27. Gezien bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PROMASYS	PROMISE

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van acht letters, PROMASYS. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters, PROMISE. Merk en teken hebben de eerste vier letters en de letter S gemeen. Het ingeroepen recht is visueel iets langer en verschilt met name op het einde van het bestreden teken.

35. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen PROO-MAA-SIS. Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen PRO-MIS. De cadans en het ritme verschillen hierdoor van elkaar, maar auditief delen merk en teken wel hetzelfde begin en de S-klank.

37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking

38. PROMASYS heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Het betreden teken bestaat uit het woord PROMISE, Engels voor belofte (Van Dale, Engels-Nederlands, vierde editie). Het Bureau is van oordeel dat de basiskennis van het Engels van het in aanmerking komend publiek in de Benelux voldoende is om de betekenis van dit woord aanstonds te begrijpen.

39. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

40. Merk en teken stemmen visueel in geringe mate overeen en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

41. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen 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 auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

42. In het onderhavige geval geldt dat het bestreden teken een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten en de bewijzen van gebruik

43. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten en de beoordeling van de bewijzen van gebruik om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige,	KI 09 Software; apparaten voor gegevens-

<p>landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; geregistreerde computerprogramma's.</p>	<p>verzameling; apparaten voor gegevensverwerking.</p>
<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; 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; gedrukte computerprogramma's.</p>	
	<p>Kl 35 Beheer van gegevensbestanden; verwerking van gegevens, waaronder ook statistische verwerking van gegevens; gegevensverzameling in een centraal bestand; samenstellen van statistische informatie; analyse van zakelijke informatie; adviezen en informatie op het gebied van alle voornoemde diensten.</p>
<p>Kl 41 Diensten van een databank op het gebied van onderwijs.</p>	
<p>Kl 42 Diensten van een databank op het gebied van research in laboratoria e.d.; programmering voor elektronische dataverwerking.</p>	<p>Kl 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; adviezen en informatie op het gebied van alle voornoemde diensten.</p>

B. Conclusie

45. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten en de bewijzen van gebruik. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

46. De oppositie met nummer 2007635 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1244916 wordt ingeschreven.

48. 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, 4 februari 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Monique de Bont-Vrolijk