



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007999
van 14 januari 2014

Opposant: **Angel Iglesias S.A.**
Paseo Miramon 170
20009 San Sebastian
Spanje

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 9417288**



tegen

Verweerder: **Beleggingsmaatschappij Eldap B.V.**
Hazeldonk 6053
4836 LA Breda
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux depot 1248700**

ESCAPE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ESCAPE voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 38. Het depot is onder nummer 1248700 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2012.

2. Op 1 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9417288 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 1 oktober 2010 en ingeschreven op 24 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 9 en 38 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 2 oktober 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 februari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 4 februari 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 6 februari 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 6 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 februari 2013 heeft opposant laten weten dat de oppositie niet langer is gericht tegen de waren in klasse 16 van het betwiste depot. Deze wijziging is op 22 maart 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden.

11. Verweerder heeft op 26 maart 2013 gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 12 april 2013.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant acht de tekens visueel sterk overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

16. Opposant meent dat er een ernstig gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt vast dat het ingeroepen recht van latere datum is dan zijn eerdere Beneluxinschrijving van het woordmerk ESCAPE RD 150 (depotdatum 13 maart 2002) en de daarop gebaseerde internationale inschrijving (6 september 2002). Vóór het verstrijken van de vervaldatum heeft verweerder een nieuw Beneluxdepot gedaan. Op deze gronden meent verweerder dat onderhavige oppositie niet ontvankelijk zou zijn.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	ESCAPE

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "escape" in witte letters in een zwart vierkant. De letter C is ietsje groter dan de overige letters en uit de opening ervan ontsnappen een zestal, in grootte verschillende, bolletjes, als waren het luchtbelletjes. Het betwiste teken is het zuivere woordmerk ESCAPE.

26. 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 casu dient in ieder geval te worden vastgesteld dat het wordelement, in vrij dikke witte letters tegen een zwarte achtergrond, meteen en prominent in het oog springt en zeker niet wordt overheerst door de beeldelementen. Dit wordelement is identiek aan het betwiste teken, zodat de tekens visueel onmiskenbaar sterk overeenstemmen.

27. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

28. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

29. In casu lenen de beeldelementen van het ingeroepen recht zich inderdaad niet voor fonetische weergave, zodat de tekens identiek worden uitgesproken.

30. Merk en teken zijn auditief identiek.

Begripsmatige vergelijking

31. De beeldelementen van het ingeroepen recht kunnen niet worden geacht een semantische verwijzing te evoceren, zodat de begripsmatige vergelijking alleen van toepassing is op het wordelement. *Escape* is Engels voor "ontsnappen" of "ontsnapping", een betekenis die ook het Beneluxpubliek meteen zal vatten.

32. Merk en teken zijn begripsmatig identiek.

Conclusie

33. De tekens zijn visueel in sterke mate overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek

Vergelijking van de waren en diensten

34. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

36. Opposant betreft in zijn argumentatie weliswaar nog de waren van het betwiste teken in klasse 16, maar geeft later te kennen dat de oppositie zich daar niet langer tegen richt (zie punt 10). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 : Wetenschappelijke, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Televisies; Antennes, geluidsversterkers; Zenders (telecommunicatie); Elektrische kabels, optische vezelkabels, scartkabels; Magnetische gecodeerde kaarten; Stemmachines; Megafoons; Apparaten voor afstandsbediening; Telefoonstoestellen, radiotelefonietoestellen; Navigatie-instrumenten; Allerlei soorten computerprogramma's en software, ongeacht de drager voor opname of verspreiding, waaronder gedownload van een zich op afstand bevindend netwerk; Gegevensverwerkende apparatuur en computers; Stroomwisselaars; Zenders van elektronische signalen; Elektronische productietiketten; Detectors, elektrische bewakingsapparaten, elektrische controleapparaten, alarmtoestellen; Wetenschappelijke toestellen en instrumenten; Op maat geprogrammeerde automaten; Temperatuurmeters; Drukmeters; Diagnoseapparaten, niet voor medisch gebruik; Meetinstrumenten; Mechanismen met vooruitbetaling voor televisies, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Videoschermen, projectieschermen; Gecodeerde magneetkaarten, magnetisch gecodeerde identificatiearmbanden, magnetische codeerapparatuur, streepjescodelezers; Versperringen en deuren voor parkeren met vooruitbetaling; Brandalarmen; Lichtgevend of mechanische signaal borden; Weegapparaten en -instrumenten; Meteorologische instrumenten; Ticketafgifteapparaten; Elektrische regelapparaten; Geen van voornoemde producten van toepassing op verlichtingsapparatuur en -toestellen; Alle voornoemde producten in verband met het beheer en de controle van de vervoers- en de veiligheidsinfrastructuur.	Klasse 9 : Toestellen en instrumenten voor telecommunicatie, zenders, ontvangers.
Klasse 38 : Communicatie via wereldwijde computernetwerken; Het verlenen van toegang tot een computernetwerk; Telecommunicatiediensten; Uitzending van radio- en televisieprogramma's;	Klasse 38 : Telecommunicatie.

Satellietoverdracht; Alle voornoemde diensten in verband met het beheer en de controle van de vervoers- en de veiligheidsinfrastructuur.	
Klasse 42 : Wetenschappelijke, technologische en onderzoeksdiensten en hiermee samenhangende projecten; Softwareontwikkeling; Verhuur van computers, verhuur van software, installatie van software, onderhoud van software; Advisering op het gebied van computers; Techniek op het gebied van computersystemen; Omzetting van gegevens of documenten van een fysieke drager naar een elektronische drager; Ontwikkelen en ontwerpen van websites, verhuur van web servers; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (voor derden); Kwaliteitscontrole; Consultancy op het gebied van energiebesparing; Geen van voornoemde diensten van toepassing op verlichtingsapparatuur en -toestellen; Alle voornoemde diensten in verband met het beheer en de controle van de vervoers- en de veiligheidsinfrastructuur.	

Klasse 9

37. De waren *toestellen en instrumenten voor telecommunicatie* en *zenders* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *zenders (telecommunicatie)* van het ingeroepen recht.

38. De waren *ontvangers* van het betwiste teken omvatten de waren *televisies, antennes, telefoontoestellen, radiotelefonietoestellen* en *navigatie-instrumenten* van het betwiste teken en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, El Charcutero Artesano, T-242/06, 3 december 2007).

Klasse 38

39. De dienst *telecommunicatie* van het betwiste teken is identiek aan de *telecommunicatiediensten* van het ingeroepen recht.

Conclusie

40. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

43. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn alle waren en diensten waartegen de oppositie is gericht identiek aan deze van het ingeroepen recht.

44. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

45. Merk en teken zijn visueel sterk overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek, terwijl de betrokken waren en diensten identiek zijn. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

46. Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de oppositie en beroept zich hiertoe op een eerdere inschrijving (zie punt 17). In het geding zijn echter uitsluitend verweerders (jongere) depot en het ingeroepen recht; zolang dit laatste bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010). Onder omstandigheden kan verweerder op grond van zijn oudere inschrijving weliswaar in rechte opkomen tegen een jonger merk, maar dit kan alleen ten overstaan van de rechter en niet in een oppositieprocedure (zie artikel 4.5, lid 1 BVIE).

C. Conclusie

47. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2007999 wordt toegewezen.

49. Het Benelux depot met nummer 1248700 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht, te weten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 38: alle diensten.

50. Het Benelux depot met nummer 1248700 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Klasse 16: alle waren.

51. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 januari 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten