



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010066
14 augustus 2015

Opposant: **Bakap Holding B.V.**
Van Kinschotlaan 10
1814 GX Alkmaar
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 930081**



tegen

Verweerder: **FYSIO plus Besloten Vennootschap**
Zandkuilweg 4
6051 HV Maasbracht
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1289653**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 mei 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1289653 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 mei 2014.

2. Op 17 juli 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 930081 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 16 november 2012 en ingeschreven op 11 maart 2013 voor diensten in de klassen 35, 41, 42 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 41 en 44 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 21 juli 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 22 september 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 26 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 26 november 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 november 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 januari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 27 januari 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op dezelfde dag.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant is van mening dat het element BETER auditief het meest onderscheidende element is. Dit element is hetzelfde in beide tekens. Volgens opposant is het element & CO in het bestreden teken niet onderscheidend en kan niet worden uitgesloten dat het publiek dit element niet zal uitspreken. Om deze redenen is er sprake van een zeer grote mate van auditieve overeenstemming, aldus opposant.

15. Met betrekking tot de visuele overeenstemming betoogt opposant dat het meest onderscheidende element BETER in beide tekens identiek is. Daarnaast bevatten beide tekens figuratieve elementen die nagenoeg dezelfde kleuren hebben. Opposant stelt derhalve dat er sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming.

16. Ook begripsmatig is er sprake van zeer grote overeenstemming, omdat de betekenis van het element BETER in beide tekens hetzelfde is. Hierbij stelt opposant dat de aanduiding 'co' de afkorting is voor het woord 'compagnon'. Het element & CO zal volgens opposant door het publiek niet anders worden opgevat dan de samenwerking van opposant met een derde. Daarom is dit element niet onderscheidend.

17. Opposant stelt dat de diensten waartegen de oppositie is gericht identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.

18. Tot slot stelt opposant dat het aannemelijk is dat het publiek het bestreden teken zal opvatten als een merk van opposant of dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van een onderneming die economisch verbonden is aan opposant.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar van verwarring, verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder voert aan dat het element BETER een algemeen gangbaar woord is dat opposant niet kan claimen. Daarnaast betoogt verweerder dat het element & CO niet "compagnon" betekent, maar in het bestreden teken is bedoeld als aanduiding voor "en meer". Verweerder stelt ook dat het woordelement BETER in het ingeroepen recht wordt gevolgd door een punt. Dit leesteken betekent

volgens verweerder dat het ingeroepen recht ziet op iets wat 'eindig' of 'definitief' is. Dit in tegenstelling tot het bestreden teken waarbij & CO ziet op "meer".

21. Volgens verweerder is er geen sprake van visuele overeenstemming. De figuratieve elementen wijken af in vorm en kleur. Hierbij merkt verweerder op dat het figuratieve element van het bestreden teken een aanduiding is voor oneindigheid en eenheid. Ook de kleur van de woorelementen en het lettertype zijn in beide tekens verschillend.

22. Tot slot merkt verweerder op dat zowel opposant als verweerder kleine organisaties zijn die niet landelijk opereren. Om die reden kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring bij het grote publiek.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

25. 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."

26. 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

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
|  |  |
| <p>KI 35 Bemiddeling bij het leggen van zakelijke contacten tussen derden, waaronder in het kader van medische diensten en in het kader van dienstverlening op het gebied van hygiëne en thuiszorgdiensten; administratieve diensten met betrekking tot de organisatie van thuiszorg ter vervanging of verkorting van een verblijf in een ziekenhuis; voornoemde diensten onder andere via telecommunicatieve weg, waaronder internet; commercieel-zakelijke advisering ten behoeve van het zakelijk beheer van een ziekenhuis en/of kliniek; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; zakelijke administratie en administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en andere dergelijke zakelijke assistentie bij de commercialisatie en het zakelijk beheer van een kliniek medisch centrum (franchise).</p> | |
| <p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; opleiding en cursussen ten behoeve van medisch en verplegend personeel; individuele en groepstrainingen [onderwijs].</p> | <p>KI 41 Opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; publiceren en uitgeven van drukwerken in gedrukte en elektronische vorm.</p> |
| <p>KI 42 Diensten van medische, bacteriologische en (klinisch-)chemische laboratoria, waaronder mede inbegrepen bloed-, urine- en fecesonderzoek; uitvoeren van microbiologisch onderzoek.</p> | <p>KI 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren.</p> |
| <p>KI 44 Diensten op medisch gebied; diensten van fysiotherapeuten, acupuncturisten, haptotherapeuten, psychosociale therapeuten, masseurs en natuurgeneeskundigen; tai chi; loopbaan coaching [psychologische begeleiding]; medische begeleiding van sporters; diensten van diëtisten; gezondheidszorg; geneeskundige adviezen op het gebied van de sport; het verrichten van medische onderzoeken en keuringen van sporters; blessurediagnostiek en -curatie evenals advisering hieromtrent; dienstverlening op het gebied van osteopathie, haptonomie, psychotherapie, mensendieck, manuele therapie, therapeutische begeleiding; inspanningstesten;</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>diensten van medici; diensten van ziekenhuizen; diensten van medische klinieken waaronder mede inbegrepen biometrische diensten zoals ECG, longfunctieonderzoek, echografie, fundusfotografie, 24- uursbloeddrukmeting en prenatale diagnostiek; medische diensten ten behoeve van trombosepatiënten en ten behoeve van diabetespatiënten; verzorging van zieken; verzorging van bejaarden en gebrekkigen in tehuizen; diagnostische en ondersteunende medische werkzaamheden verricht voor de eerstelijnsgezondheidszorg (onder andere huisartsen en verloskundigen).</p> | |
|---|--|

28. 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).

29. 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.

30. 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).

31. 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 (Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

32. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord BETER in zwarte letters, gevolgd door een punt. Links van het woordelement bevindt zich een figuur in de vorm van een rechthoekige driehoek onderverdeeld in drie ongelijke vlakken die respectievelijk de kleuren oranje, groen en grijs bevatten. Het teken van verweerder is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden BETER en CO, aan elkaar verbonden door een ampersand, in

rode letters. Het element & CO bevindt zich onder het woord BETER. Het woardelement wordt omlijst door een 'golvende' cirkel van diverse kleuren groen, paars, oranje, roze en rood.

33. Het woardelement BETER, dat merk en teken gemeenschappelijk hebben, is beschrijvend. Het woord 'beter' is immers een algemene aanprijzende aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven dat de dienstverlening van een onderneming van hogere kwaliteit is dan die van de concurrent. Daarnaast kunnen de betreffende diensten betrekking hebben op het 'beter' maken van mensen in de uitvoering van een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld via een cursus (klasse 41) of het 'beter' maken van mensen door het genezen van een aandoening (klasse 44).

34. Het Bureau is van mening dat ook het Franstalig publiek in de Benelux de beschrijvende betekenis van het woord 'Beter' zal begrijpen nu dit woord nagenoeg op dezelfde wijze wordt geschreven en uitgesproken als het zeer gangbare Engelse woord 'better'.

35. Het tweede deel, "& co", van het bestreden teken, zal naar oordeel van het Bureau niet worden opgevat als onderscheidend bestanddeel. Het element "co" zal door het in aanmerking komend publiek namelijk opgevat worden als een verwijzing naar de term "company" of "compagnie" met als betekenis "en anderen". De toevoeging "co" na de ampersand "&" is immers een zeer gebruikelijke schrijfwijze voor ondernemingen met meerdere (o.a. familiaal) verbonden vennoten (zie in die zin Hof van Beroep Brussel, B&Co, 2007/AR/2545, 17 november 2009).

36. Gezien de mate van beschrijvendheid van de woardelementen, komt het meeste belang toe aan de beeldelementen, die duidelijk verschillend zijn. De beeldelementen verschillen immers in vorm, positie en kleur.

Conclusie

37. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woardelementen 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

38. 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

39. Verweerder betoogt dat er geen sprake kan zijn van verwarring, omdat beide partijen kleine organisaties zijn die niet landelijk opereren (zie punt 22). Met het feitelijk gebruik van het bestreden teken en van het ingeroepen recht, namelijk gebruik door kleine organisaties die niet landelijk opereren, kan echter geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor

die onderhevig kan zijn aan wijzigingen (zie in die zin ook 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).

40. Opposant verzoekt het Bureau de verweerder in de kosten te veroordelen (zie punt 19). In het kader van de oppositieprocedure is er echter 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

41. 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

42. De oppositie met nummer 2010066 wordt afgewezen.

43. Benelux merkaanvraag met nummer 1289653 wordt ingeschreven.

44. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 14 augustus 2015

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier