



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010305
van 25 mei 2016

Opposant: **TÜRKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SİRKETİ**
Levent Nispetiye Mahallesi
Aytar Caddesi No. 2
Istanbul
Turkije

Gemachtigde: **NOVAGRAAF BELGIUM N.V./S.A.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 898141**



Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 898310**



tegen

Verweerder: **Strategy BV**
Hoofdstraat 33
9491 AD Zeijen
Nederland

Gemachtigde: **Autotrust Europe B.V.**
Postbus 930
9400 AX Assen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1295903**


GARANTECH

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

1. Op 17 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk GARANTECH voor waren en diensten in de klassen 7, 12 en 36. Het depot is onder nummer 1295903 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 oktober 2014.

2. Op 15 oktober 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 898141 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 24 april 2006 en ingeschreven op 26 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36;

- Internationale inschrijving 898310 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 14 november 2005 en ingeschreven op 26 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klasse 36 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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 17 oktober 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 december 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 december 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 februari 2015 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 23 februari 2015 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 9 maart 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 mei 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 24 april 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau dezelfde dag aan 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant beperkt vooreerst de oppositie, zodat zij enkel is gericht tegen de diensten in klasse 36 van het betwiste teken en constateert vervolgens dat deze geheel identiek zijn aan de ingeroepen rechten.

15. Volgens opposant is het dominante bestanddeel van de ingeroepen rechten het wordelement GARANTI; doorgaans wordt immers meer belang gehecht aan het wordelement en aan het eerste deel van een teken. Het woorddeel GARANT komt identiek voor bij het betwiste teken en de ingeroepen rechten, waardoor deze visueel zeer sterk overeenstemmen, aldus opposant.

16. De eerste twee lettergrepen van het betwiste teken zijn identiek aan deze van de ingeroepen rechten, alsook de letter T. Aan het element BANK van het tweede ingeroepen recht moet slechts een zeer ondergeschikt belang worden gehecht, aldus opposant, die concludeert dat de tekens op auditief vlak zeer sterk overeenstemmen.

17. Zowel het betwiste teken als de ingeroepen rechten verwijzen naar het woord "garantie", en opposant meent derhalve dat de tekens vanuit conceptueel oogpunt identiek zijn.

18. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor alle diensten in klasse 36.

B. Reactie verweerder

19. Volgens verweerder is de omschrijving van de diensten in klasse 36 zo ruim dat moet worden gekeken naar de realiteit op de markt en dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid nauwelijks een rol is weggelegd voor de administratieve klasse-indeling. Verweerder weet namelijk uit eigen onderzoek dat de diensten verschillend zijn en zich richten tot een verschillend doelpubliek, zodat van verwarring geen sprake kan zijn.

20. Verweerder wijst erop dat niet alleen de elementen BANK en TECH beschrijvend zijn, maar ook de elementen GARANT en GARANTI. Dit betekent immers zowel in het Nederlands als in het Frans "waarborg, zekerheid, gegarandeerd", hetgeen beschrijvend is voor de diensten van een bank of een garantieverzekeraar. Volgens verweerder blijkt dit ook uit het feit dat er verscheidene tientallen merken in deze branche zijn ingeschreven die dit element bevatten.

21. Volgens verweerder ligt de nadruk in het betwiste teken op het element TECH, waardoor het eerder geassocieerd zal worden met techniek dan met het bankwezen. Daarnaast liggen de accenten anders bij de ingeroepen rechten, zodat voor verwarring niet te vrezen valt.

22. Aangezien de ingeroepen rechten beschrijvend zijn, acht verweerder deze merken conceptueel allerminst onderscheidend en kan volgens hem een conceptuele vergelijking niet worden gemaakt.

23. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te accepteren.

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, te rekenen 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 van de diensten


27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. Zonder de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd formeel te beperken, betreft opposant enkel de diensten in klasse 36 in de vergelijking. In casu is het Bureau van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken tekens en diensten zijn derhalve de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 898310):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	GARANTECH
<p>Classe 36 Services d'assurances; assurance contre les accidents, assurance sur la vie, assurance contre l'incendie, assurance maladie, assurance maritime, enquêtes en matière d'assurances, actuariat, consultation en matière d'assurances; affaires monétaires et financières; opérations bancaires, gestion financière, analyse financière, parrainage financier, informations financières, affacturage, leasing, émission de cartes de crédit pour les paiements échelonnés, opérations de change; affaires immobilières, courtage de biens immobiliers, services de gérance d'immeubles; services d'expertises immobilières; estimation de monnaies antiques, estimation d'antiquités, estimation de bijoux, estimation de timbres, estimation d'objets d'art; agences en douane.</p> <p><i>Verzekeringsdiensten; ongevallen-, levens-, brand- en marineverzekeringsdiensten, onderzoek op het gebied van verzekeringen, actuariaat, advisering op het gebied van verzekeringen; financiële en monetaire zaken; financiële transacties, financieel beheer, financiële analyse, sponsoring, financiële informatie, factoring, leasing, uitgifte van kredietkaarten voor koop op afbetaling, valutahandel en wisseldiensten; makelaardij in onroerende goederen, beheer van appartementsgebouwen; taxatie van onroerende goederen; taxatie van antiek geld, taxatie van antiquiteiten, taxatie van juwelen, taxatie van postzegels, taxatie van kunst; douaneagentschappen.</i></p>	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Vergelijking van de tekens

Begripsmatige vergelijking

31. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu het geval voor het element BANK in het ingeroepen recht, dat geheel beschrijvend is voor diensten van een bank. Het element GARANTI is sterk verwijzend voor verzekeringen en financiële diensten en heeft daarvoor dus slechts een gering onderscheidend vermogen, maar dit impliceert niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominant bestanddeel kan vormen wanneer het onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (zie GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007). Dit laatste is in casu het geval, gelet op de positie van dit element geheel aan het begin van het merk en gezien de omvang ervan (zeven van de elf letters).

32. Dit element zal, evenals het element GARANT in het betwiste teken, door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als “waarborg”; beide tekens verwijzen dus naar eenzelfde begripsinhoud, ook al bevatten zij nog een tweede, al dan niet beschrijvend, element.

33. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde afbeelding van een klavertjevier, gevolgd door het woord GarantiBank. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord GARANTECH.

35. 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 onderhavige geval zal het figuratieve element niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, zeker niet nu het geheel vooraan staat, maar anderzijds is ook het wordelement duidelijk waarneembaar en dit neemt toch veruit het grootste deel van het merk in beslag.

36. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Zoals reeds geconstateerd, is bij het ingeroepen recht het eerste deel van het wordelement het dominante element van dit wordelement. Op één letter na is dit element hernomen aan het begin van betwiste teken, waardoor de eerste zes (van de negen) letters van dit teken identiek zijn. De drie laatste (verschillende) letters van het teken kunnen de visuele overeenstemming als gevolg daarvan niet ongedaan maken.

37. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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).

39. Het ingeroepen recht telt vier lettergrepen, het betwiste teken drie, waarvan de eerste twee identiek zijn aan die van het merk. Daarnaast is ook de letter T fonetisch identiek, zodat alleen de laatste twee klanken van het teken verschillend zijn, hetgeen veruit ontoereikend is om de auditieve overeenstemming weg te nemen.

40. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

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

Vergelijking van de diensten

42. 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).

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

44. De dienst *verzekeringen* van het betwiste teken is identiek aan de *verzekeringsdiensten* van het ingeroepen recht. De diensten *financiële zaken*, *monetaire zaken* en *makelaardij in onroerende goederen* komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

Conclusie

45. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen; het in aanmerking komend publiek is dus de gemiddelde consument. Wel geldt dat het aandachtsniveau voor deze diensten hoger dan normaal is; het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

48. 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 de tekens overeenstemmend en de diensten identiek.

49. 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). Verweerder merkt terecht op dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht bepaald zwak te noemen is (zie punt 20). Echter, het

onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). In casu zijn, zoals reeds opgemerkt, de tekens overeenstemmend en de betrokken diensten identiek.

50. Ondanks het hoger aandachtsniveau ten aanzien van de betrokken diensten en het zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen de tekens en de identiteit van de diensten, van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

51. Anders dan verweerder meent (zie punt 19) moet bij de vergelijking van de waren en diensten wel degelijk worden uitgegaan van de bewoording zoals opgenomen in het register (zie ook punt 43) en kan met het feitelijke gebruik op de markt (dat niet onveranderlijk hoeft te zijn) geen rekening worden gehouden in het kader van een oppositieprocedure (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).

C. Conclusie

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

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan het andere niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2010305 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1295903 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 36 Alle diensten.

56. Het Benelux depot met nummer 1295903 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 7 Alle waren.

Klasse 12 Alle waren.

57. 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, 25 mei 2016

Willy Neys,
rapporteur

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman