

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010585
van 29 juli 2016

Opposant: **Outward Bound Global**
Hackthorpe Hall
Penrith, Cumbria CA10 2HY
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1057645**



Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 1057512**

OUTWARD BOUND

tegen


Verweerder: **Stichting tot oprichting en instandhouding van Outward Bound zee- en bergscholen in Nederland**
Liesbosstraat 32
4813 BE Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1298630**




I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-
 voor diensten in klasse 41. Het depot is onder nummer 1298630 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 december 2014.

2. Op 23 januari 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1057645 van het gecombineerde woord-  , ingediend op 28 januari 1999 en ingeschreven op 24 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 41 en 42;
- Europese inschrijving 1057512 van het woordmerk OUTWARD BOUND, ingediend op 28 januari 1999 en ingeschreven op 10 juli 2000 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 27 januari 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 24 augustus 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat hij onder de ingeroepen rechten internationaal onderwijs organiseert in ongeveer 40 scholen, met wereldwijd 200.000 deelnemers. Zijn organisatie werd opgericht in 1941 en kent sindsdien een gestage groei. Dit alles toont volgens opposant aan dat zijn ingeroepen rechten een hoge herkeningsgraad hebben onder de consumenten en dus een groot onderscheidend vermogen.

10. Visueel zijn de tekens volgens opposant overeenstemmend door de identieke woorden OUTWARD en BOUND in dezelfde volgorde en door het gebruik van een scheepskompas als logo, dat op enkele detailpunten na identiek is. Ook de globale structuur van de merken is dezelfde. De aanduiding NEDERLAND in het betwiste teken bevindt zich volgens opposant op een ondergeschikte positie. Bovendien is deze aanduiding op fonetisch en begripsmatig vlak ondergeschikt, aangezien ze slechts zal worden opgevat als een plaatsaanduiding.

11. Fonetisch zijn de tekens overeenstemmend en begripsmatig zijn ze volgens opposant identiek als gevolg van de identieke woorden OUTWARD en BOUND, al dan niet in combinatie met het (nagenoeg identieke) scheepskompas.

12. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant voor een deel identiek aan die van de ingeroepen rechten. Daarnaast vindt hij de diensten *opvoeding* en *culturele en sportieve activiteiten* van het betwiste teken op zijn minst sterk soortgelijk aan de diensten *onderwijs* en *ontspanning* van de ingeroepen rechten.

13. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat hij reeds sinds 2004 de rechthebbende is op het merk OUTWARD BOUND NEDERLAND, maar dat hij dit door ziekte verzuimde te vernieuwen. Hij noemt het bijzonder triest dat Outward Bound België van deze omstandigheden gebruik heeft gemaakt om meteen zelf het merk in te schrijven, zulks geheel in strijd met onderling geldende afspraken en overeenkomsten, waarvan verweerder kopieën en correspondentie bijvoegt.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

15. 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.

16. 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."

17. 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



18. 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).

19. 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).

20. 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).

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 1057645):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

22. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit de min of meer gestileerde afbeelding van een scheepskompas, met daarin aangeduid de vier windstreken en de tekst OUTWARD BOUND, bij het ingeroepen recht geplaatst in het bovenste deel van het kompas, bij het betwiste teken als contour boven de bovenste rand ervan. Onder de onderste rand van dit kompas staat bij het betwiste teken het woord NEDERLAND.

23. Hoewel de tekens in bepaalde details verschillen, bevatten zij globaal genomen een centrale afbeelding van een (scheeps)kompas, waarin andere details nagenoeg iedentiek zijn, zoals de circulaire onderverdeling in een gelijk aantal vakjes, het weergeven van de tussenwindrichtingen, dezelfde versiering van de naald die naar het Noorden wijst.

24. Daarnaast bevatten zij dus het identieke woordelement OUTWARD BOUND bovenaan, Engels voor "uitgaand, op de uitreis" (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Het ingeroepen recht bevat ook nog het woord NEDERLAND, maar dit wordt door eenieder herkend als een geografische aanduiding en zal niet worden opgevat als een onderscheidingsteken (zie in die zin GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Bovendien zou deze toevoeging de consument kunnen doen denken dat het gaat om een "onderafdeling" of variant van het ingeroepen recht. Ten slotte wordt dit woord wellicht niet betrokken bij de mondelinge weergave van het teken, aangezien een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006)

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

26. 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).

27. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de 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.

28. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 16 Artikelen van papier en artikelen van karton, allemaal voor zover begrepen in klasse 16; drukwerken; schrijfbehoeften; pennen, potloden, schrijf- en tekengerei; boekenleggers; instructiemiddelen en onderwijsmateriaal.	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
Klasse 41 Onderwijs, ontspanning, toezicht, opleiding.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 42 Advisering en consultancy in samenhang met educatie, amusement en opleiding.	

29. De diensten *opleiding* en *ontspanning* komen *expressis verbis* voor in beide lijsten en zijn dus identiek.

30. De dienst *opvoeding* van het betwiste teken is verbonden met de dienst *onderwijs* van het ingeroepen recht, waarbij naast het bijbrengen van kennis ook sprake is van het aanleren van gewenst gedrag. In ieder geval kan worden gesteld dat beide diensten wezenlijk en in nauw verband met elkaar bijdragen aan (ja zelfs noodzakelijk zijn voor) het volwassenwordingsproces. Deze diensten zijn dan ook in sterke mate soortgelijk (hetgeen overigens ook tot uiting komt in de Engelse versie van de dienst van het ingeroepen recht, *educational services*).

31. De diensten *sportieve en culturele activiteiten* van het betwiste teken vallen onder de noemer *ontspanning* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan.

Daarnaast kunnen deze diensten zowel plaatsvinden in het kader van de diensten *onderwijs* als *opleiding* van het ingeroepen recht en zijn ze derhalve eveneens soortgelijk daaraan.

Conclusie

32. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

33. 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.

34. 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 casu betreft het diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau.

35. 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 sterk overeenstemmend en de diensten identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

36. 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. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij in casu niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

37. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

38. Met het depot van het in deze procedure betwiste teken heeft verweerder gemeend het verzuim tot vernieuwing van zijn eerdere merk hersteld te hebben (zie punt 14), overeenkomstig artikel 2.4, sub d BVIE. Deze bepaling voorziet evenwel niet in een herstelprocedure, maar biedt de basis voor het inroepen van de nietigheid van een jonger merk op grond van artikel 2.28, lid 3, sub b BVIE. De nietigheid kan echter alleen worden ingeroepen ten overstaan van en uitgesproken door de rechter, overeenkomstig artikel 4.5, lid 1 BVIE. Het Bureau is dus niet bevoegd hiernaar onderzoek te verrichten noch hierover uitspraak te doen.

39. Evenmin heeft het Bureau de bevoegdheid te treden in het al dan niet rechtmatig zijn van een depot op grond van eerdere afspraken en/of overeenkomsten tussen partijen. Los daarvan merkt het Bureau op dat de door verweerder in punt 14 genoemde partij geen deel heeft in deze oppositieprocedure en dat de in hetzelfde punt genoemde inschrijving daarvan evenmin voorwerp uitmaakt (beide ingeroepen rechten dateren van 1999).

C. Conclusie

40. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
41. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen recht, dient het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot het tweede.

IV. BESLUIT

2. De oppositie met nummer 2010585 wordt toegewezen.
3. Het Benelux depot met nummer 1298630 wordt niet ingeschreven.
4. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 juli 2016



Willy Neys
Rapporteur



Diter Wuytens



Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Dominique Bos