



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010636
van 17 april 2018

Opposant: **De besloten vennootschap Van Splunder B.V.**
Holleweg 6a
5926 RK Venlo
Nederland

Gemachtigde: **Mr. S.H. Boogaard, Spreksel Advocaten**
Wilhelminasingel 63
6221 BG Maastricht
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 966682**

SAFELET

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 889763**

SAFETEL

tegen

Verweerder: **Everfind Holding B.V.**
Bilderdijkkade 26 A H
1053 VC Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1300546**

SAFELET

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 december 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SAFELET voor waren in de klassen 9 en 14. Het depot is onder nummer 1300546 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 december 2014.
2. Op 9 februari 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 966682 van het woordmerk SAFELET, ingediend op 17 november 2014 en ingeschreven op 3 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 42 en 45;
 - Benelux inschrijving 889763 van het woordmerk SAFETEL, ingediend op 8 oktober 2010 en ingeschreven op 10 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 42 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 11 februari 2015. De procedure werd eerst ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure van het eerste ingeroepen recht en vervolgens meerdere malen op gezamenlijk verzoek. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De administratieve fase is afgerond op 27 maart 2017. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

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 zijn onderneming zich in het bijzonder richt op het beveiligen van individuen onafhankelijk van hun locatie en/of functie. Dit komt volgens hem mede tot uiting in het gebruik van de slogan "Personal safety everywhere". Verweerder heeft nu een product op de markt gebracht dat over dezelfde eigenschappen beschikt en qua functionaliteit en doel nagenoeg hetzelfde is aan de waren van opposant. De mogelijkheid bestaat volgens opposant dat het product van verweerder ten onrechte geassocieerd wordt met de waren van opposant, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan zijn producten en reputatie. Er is namelijk duidelijk een klassenverschil in kwaliteit, aldus opposant.

10. De merken SAFELET van opposant en verweerder zijn identiek, aldus opposant. Het ingeroepen recht SAFETEL is nagenoeg identiek aan het bestreden teken, nu het verschil enkel gelegen is in de omdraaiing van de letters T en L, die visueel op elkaar lijken. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst hij naar in zijn ogen gelijkaardige zaken.

11. De waren in klasse 9 van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten. Hetzelfde geldt voor de waren in klasse 14, aangezien de waren van opposant uit edele metalen of juwelierswaren kunnen bestaan. Ook het doel is hetzelfde, namelijk het beveiligen c.q. beschermen van personen, waardoor er sprake is van complementariteit.

12. De waren in de klassen 9 en 14 zijn volgens opposant niet voor een gespecialiseerd publiek bestemd, maar in beginsel voor iedereen, waardoor er sprake is van een normaal aandachtsniveau.

13. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder licht toe dat hij onder andere een armband op de markt brengt voor vrouwen om hen in de gelegenheid te stellen om hun vrienden en familie te informeren waar ze zijn en van het feit dat ze hulp nodig hebben. De naam die hiervoor gekozen is, is SAFELET. Dit bestaat uit een samentrekking van Safety Bracelet. In 2014 is het product in Nederland gelanceerd, waarop opposant contact heeft opgenomen met de mededeling dat dit teken te veel zou lijken op zijn geregistreerde merk SAFETEL. Na het deponeren van de naam SAFELET door verweerder is hem gebleken dat opposant enkele dagen daarvoor een depot had verricht van het woord SAFELET.

15. Volgens verweerder kan het eerste deel, SAFE, moeilijk geclaimd worden als eigendom van een merkhouder. Hetzelfde geldt voor het tweede deel, waardoor volgens hem de vraag rijst of het merk überhaupt ingeschreven had moeten worden. Met betrekking tot de vergelijking van het ingeroepen recht SAFETEL met het bestreden teken SAFELET, is verweerder van mening dat de door opposant aangehaalde voorbeelden niet gelijkaardig zijn, aangezien dit zaken betreft waarbij telkens sprake is van één letter verschil. Hij past de voorbeelden aan naar twee letters verschil en is van mening dat er dan geen sprake meer is van gevaar voor verwarring.

16. Verweerder vergelijkt de waren van opposant en verweerder zoals die daadwerkelijk gebruikt worden, waarbij hij opmerkt dat het uiterlijk van de producten en de doelgroepen duidelijk afwijken.

17. Volgens verweerder kan deze oppositie helemaal niet gaan om een naamsverwarring tussen SAFETEL en SAFELET, aangezien opposant zelf een inschrijving heeft van het merk SAFELET. Verweerder is van mening dat het depot dat opposant verricht heeft van het teken SAFELET een depot te kwader trouw is, nu dit enkele weken na contact met de marketing manager van verweerder werd verricht.

18. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 966682):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SAFELET	SAFELET

25. De tekens zijn identiek.

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 vergelijking van de waren 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. Met het feitelijke gebruik van de betrokken waren (zie overweging 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Elektronische apparaten en instrumenten, voor zover niet begrepen in andere klassen, ten behoeve van de bescherming, beveiliging en bewaking van personen, voorwerpen en (on)roerende goederen; sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-), beveiligings- en alarmapparatuur en -toestellen (voor zover niet begrepen in andere klassen); alarmhandsets en andere alarmeringsapparaten (al dan niet draadloos), voor zover niet begrepen in andere klassen; beveiligings- en bewakingstoestellen (al dan niet draagbaar), voor de bescherming van personen, voorwerpen en (on)roerende goederen; apparaten en instrumenten voor het ontvangen, opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid, beelden of alarmsignalen; telecommunicatie apparatuur en -toestellen (al dan niet mobiel) te gebruiken in het kader van de bescherming, beveiliging en bewaking van personen, voorwerpen en (on)roerende goederen.	Kl 9 Veiligheidsalarmen waaronder veiligheidsalarmen voor persoonlijke veiligheid.
	Kl 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, sieraden, bijouterieën, edelstenen; horloges, horlogebanden, horlogearmbanden; ringen, armbanden, oorbellen, halskettingen, broches (juwelierswaren), hangers, sleutelhangers; kettingen (sieraden).
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; het ontwerpen en ontwikkelingen van alarmerings-, bewakings- en beveiligingsapparatuur en -systemen en van software; voornoemde diensten tevens ten behoeve van persoonlijke en zakelijke bescherming-, beveiliging- en bewakingsactiviteiten.	
Kl 45 Veiligheidsdiensten voor de bescherming van personen en goederen; veiligheidsadviezen verband	

houdende met persoonlijke en zakelijke bescherming en beveiliging.	
--	--

Klasse 9

29. De waren “veiligheidsalarmeren waaronder veiligheidsalarmeren voor persoonlijke veiligheid” van verweerder vallen onder de “beveiligings- en alarmapparatuur en -toestellen (voor zover niet begrepen in andere klassen); alarmhandsets en andere alarmeringsapparaten (al dan niet draadloos), voor zover niet begrepen in andere klassen; beveiligings- en bewakingstoestellen (al dan niet draagbaar), voor de bescherming van personen, voorwerpen en (on)roerende goederen” van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek (zie in die zin arrest GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

Klasse 14

30. De “horloges” in het bestreden teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de “apparaten en instrumenten voor het ontvangen, opnemen, overbrengen en het weergeven van geluid, beelden of alarmsignalen; telecommunicatie apparatuur en -toestellen (al dan niet mobiel) te gebruiken in het kader van de bescherming, beveiliging en bewaking van personen, voorwerpen en (on)roerende goederen” in klasse 9 van opposant. Dergelijke functies, zoals het bijhouden van de activiteiten, het bijhouden van gelopen routes, zelfs de mogelijkheid om te bellen worden vandaag de dag vaak in horloges verwerkt. Het mechanisme hiervan kan door dezelfde fabrikant worden geproduceerd, de producten door dezelfde aanbieder verkocht. Ze zijn dan ook in zekere mate soortgelijk.

31. De overige waren in klasse 14 hebben een ander doel, een andere aard, een andere bestemming en een ander gebruik dan de waren en diensten van opposant en zijn derhalve niet soortgelijk daaraan.

Conclusie

32. De waren zijn deels identiek, deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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 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 uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

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). De tekens zijn identiek.

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 naar oordeel van het Bureau van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het in zijn geheel geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Het Bureau is het dan ook niet eens met de mening van verweerder dat het ingeroepen recht niet ingeschreven had moeten worden. Het Bureau wijst er bovendien op dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar dat het slechts een van de elementen is 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).

37. Overeenkomstig artikel 2.3, lid 1 sub a BVIE bestaat er geen noodzaak om een evaluatie van het gevaar voor verwarring uit te voeren met betrekking tot de identieke waren, nu de tekens identiek zijn. Met betrekking tot de waren die in zekere mate overeenstemmen, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

38. Opposant is van mening dat er afbreuk wordt gedaan aan zijn producten en zijn reputatie (zie overweging 9) en hij lijkt zich daarmee te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

39. Hetzelfde geldt voor het argument van verweerder dat opposant het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen (zie overwegingen 14 en 17). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot de specifieke gronden zoals genoemd in overweging 38. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

40. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke waren en de waren die in zekere mate soortgelijk zijn bevonden.

41. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden. De waren- en dienstenlijst van het andere ingeroepen recht is identiek aan die van het besproken ingeroepen recht. Daaruit vloeit voort dat dit recht niet kan leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie, zodat dit onbesproken kan blijven.

IV. BESLUIT

42. De oppositie met nummer 2010636 wordt toegewezen voor de waren die identiek, dan wel in zekere mate soortgelijk werden bevonden.

43. Het Benelux depot met nummer 1300546 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9	Alle waren.
Klasse 14	Horloges.

44. Het Benelux depot met nummer 1300546 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 14	Edele metalen en hun legeringen; juwelierswaren, sieraden, bijouerieën, edelstenen; horlogebanden, horlogearmbanden; ringen, armbanden, oorbellen, halskettingen, broches (juwelierswaren), hangers, sleutelhangers; kettingen (sieraden).
-----------	--

45. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 april 2018

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten