

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011209
van 1 september 2016

Opposant: **Hermann Hartje KG**
Deichstr. 120-122
27318 Hoya
Duitsland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk inschrijving 002286177**

Contec

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk inschrijving 008389769**

CONTEC

Ingeroepen recht 3: **Internationale inschrijving 1062282**

CONTEC

tegen

Verweerder: **Enjoy an active life Holding BV**
Hollandse Hout 56
8244 GC Lelystad
Nederland

Gemachtigde: **Spiegeler Advocaten**
Oranjestraat 8
2514JB Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1312934**

CONTACT-2
ENJOY CYCLING

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 juni 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, voor waren in klasse 12. Het depot is onder nummer 1312934 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juli 2015.

2. Op 4 september 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 2286177 van het woordmerk Contec, ingediend op 4 juli 2001 en ingeschreven op 19 augustus 2002 voor waren in klasse 12;
- Uniemerkt inschrijving 8389769 van het woordmerk CONTEC, ingediend op 26 juni 2009 en ingeschreven op 31 oktober 2010 voor waren in de klassen 9 en 25;
- Internationale inschrijving 1062282 van het woordmerk CONTEC met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 5 november 2010 en ingeschreven op 16 februari 2012 voor waren in de klassen 6, 8, 9, 11, 12 en 25.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren 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 9 september 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 is afgerond op 26 februari 2016.

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 stelt dat hij een toonaangevende onderneming is in de fietsenbranche. De ingeroepen rechten worden voornamelijk gebruikt voor fietsonderdelen en –accessoires. Het merk CONTEC heeft grote onderscheidingskracht als gevolg van het intensieve gebruik dat er sinds 2001 van gemaakt is.

10. Opposant is van mening dat het betwiste teken bestaat uit het prominent afgebeelde wordelement CONTACT-Z, dat wordt gecombineerd met een klein lusvormig beeldelement en een generieke aanduiding ENJOY CYCLING, die in kleine letters wordt afgebeeld. Het onderschrift is beschrijvend en mag in de vergelijking van de tekens achterwege blijven. Het element CONTACT is in het zwart weergegeven en wordt derhalve sterk benadrukt. De -Z zal worden opgevat als een (hippe) meervouds –S, waardoor de vergelijking de tekens CONTEC versus CONTACT betreft, aldus opposant.

11. In visueel opzicht, stelt opposant, geldt dat van de zeven letters waaruit het dominante deel van het betwiste teken bestaat, er vijf in de oudere rechten voorkomen. De eerste vier letters zijn identiek en de letter –C wordt op dezelfde plek herhaald. De letter –E in de ingeroepen rechten, wordt in het betwiste teken vervangen door de letter –A. Opposant meent derhalve dat er sprake is van overeenstemming op visueel vlak.

12. Auditief geldt, volgens opposant, dat beide tekens uit twee lettergrepen bestaan. De eerste, dominante lettergreep is identiek, de tweede lettergreep is identiek voor wat betreft de –T en de –K klank. De –S klank aan het einde van het betwiste teken zal worden opgevat als meervouds –S en zal, ook vanwege de plaatsing aan het einde, minder opvallen. Opposant is van oordeel dat er in auditief opzicht ook sprake is van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

13. De oudere rechten komt geen betekenis toe. Het betwiste teken bestaat onder meer uit het woord “contact”. Vanwege de herkenbaarheid van dit woord zal de toevoeging van de letter –Z het geheel doen voorkomen als “contacts”. Volgens opposant kan er daarom geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.

14. De waren zijn identiek, aldus opposant.

15. Opposant is van mening dat vanwege de identieke waren, die in dezelfde winkels worden verkocht, consumenten die bekend zijn met de ingeroepen rechten, gemakkelijk kunnen veronderstellen dat de waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

16. Opposant verzoekt dan ook om toewijzing van de oppositie, afwijzing van het betwiste teken en betaling van de kosten door verweerder.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder meent dat opposant heeft nagelaten om de merken en het teken globaal te beoordelen en te vergelijken. Opposant laat ten onrechte bepaalde relevante en onderscheidende elementen van het betwiste teken buiten beschouwing, aldus verweerder.

18. Het betwiste teken bestaat uit een woord CONTACT dat middels een verbindingsstreepje wordt gelinkt aan de letter –Z. De eerste zeven letters zijn in zwart weergegeven, de laatste letter –Z in het rood. Voorafgaand aan het woord CONTACT-Z is een rood lusvormig teken afgebeeld. Onder het wordelement CONTACT-Z is, enigszins aan de rechterkant in rode letters de uitdrukking ENJOY CYCLING afgebeeld. Het geheel bestaat uit rode en zwarte vormen en doet daarmee denken aan een oudere inschrijving van verweerder, aldus deze.

19. Verweerder is van mening dat in de totaalindruk aan het beeldelement niet minder belang toekomt, dan aan het wordelement. Door de verschillen in opmaak, het opvallende koppelteken, het onderschrift en de andere combinatie van letters, ontstaat een andere totaalindruk dan die van de ingeroepen merken. Er is derhalve geen sprake van een relevante mate van overeenstemming in visueel opzicht, aldus verweerder.

20. Auditief ligt, in tegenstelling tot hetgeen opposant beweert, het accent bij het betwiste teken juist op het laatste gedeelte. De letter –Z kan daarbij allerminst buiten beschouwing worden gelaten, aldus verweerder, die ook van mening is dat de betreffende letter niet als meervoudsvorm zal worden opgevat. De toevoeging ENJOY CYCLING kan niet los gezien worden van het geheel. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, de ingeroepen rechten uit twee lettergrepen. Daardoor is de auditieve overeenstemming ver te zoeken, meent verweerder.
21. Verweerder treedt opposant bij in de vaststelling dat het woord CONTEC geen betekenis heeft, waardoor er geen sprake kan zijn van begripsmatige overeenstemming.
22. Hoewel zadels en handvatten voor rijwielsturen vallen onder het begrip “rijwielonderdelen” is er geen totale overlap van de waren en diensten, aldus verweerder.
23. Juist doordat de waren in dezelfde winkels aangeboden zullen worden, zal de consument het verschil in de tekens opmerken, zo meent verweerder.
24. Verweerder stelt dat de bekendheid van de ingeroepen rechten niet dusdanig is dat deze een vergrote beschermingsomvang rechtvaardigt. Zelfs indien het Bureau van mening zou zijn dat de ingeroepen rechten een grote bekendheid genieten, zal er nog steeds geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, omdat de tekens niet overeenstemmen, aldus verweerder.
25. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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.
27. 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.”
28. 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


29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. Aangezien het gebruik van de hoofdletters of kleine letters bij de ingeroepen rechten de beoordeling van de visuele indruk niet anders maken (zie o.m. GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013), worden de ingeroepen rechten hieronder in hoofdletters weergegeven en wordt er in enkelvoud aan gerefereerd.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CONTEC	

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit zes letters, welke het woord CONTEC vormen. Het betwiste teken bestaat uit een in zwarte letters weergegeven woord van zeven letters CONTACT, dat gevolgd wordt door een zwart koppelteken met daarachter een rode letter -Z. Aan de linkerzijde van het woord CONTACT is in het rood een figuratief lusvormig element weergegeven. Onder dit geheel staat in kleine rode letters de zinsnede ENJOY CYCLING.

35. In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht en het betwiste teken de letters CONT gemeenschappelijk hebben. Daarnaast bevatten beide een tweede letter -C als zesde letter. 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 voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken echter niet volledig te veronachtzamen, gezien het gebruik van de opvallende kleur rood, welke de aandacht vestigt op het lusvormige beeldelement, de letter -Z en de, weliswaar klein weergegeven zinsnede ENJOY CYCLING (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012).

36. In visueel opzicht valt de letter -Z in het betwiste teken op. De letter is in kleur weergegeven en vormt de laatste letter, waardoor het betwiste teken als geheel ook een langere visuele indruk wekt dan het ingeroepen

recht, te weten zes letters versus acht letters. Het Bureau is van oordeel dat er in visueel opzicht sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken.

37. Ten aanzien van de auditieve vergelijking mag worden aangenomen dat naar het betwiste teken zal worden verwezen als CONTACT-Z, uit te spreken als [kantækt-zi] of [kontækt-zæt]. Door de plaatsing van het koppelteken is het Bureau van oordeel dat de –Z niet als meervoudsuitgang zal worden opgevat en uitgesproken, maar als zelfstandig element, dat als zodanig opvalt en afwijkt, zoals dat ook het geval is bij de visuele vergelijking van de tekens. Het betwiste teken bestaat derhalve uit drie lettergrepen, -CON-TACT-Z, waarbij de klemtoon op de middelste lettergreep ligt. Het element CONTACT-Z domineert in het betwiste teken, gezien de plaats in het geheel en de grootte van het gebruikte lettertype. Het onderschrift ENJOY CYCLING is daarin klein weergegeven en dus niet dominerend, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat dit onderschrift zelfs in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Het ingeroepen recht bestaat daarentegen uit twee lettergrepen, -CON-TEC en zal worden uitgesproken als [kontæk], met de klemtoon op de eerste dan wel de tweede lettergreep. In het licht van de voorgaande overwegingen is er naar oordeel van het Bureau sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

38. In begripsmatig opzicht stelt het Bureau vast dat het ingeroepen recht, CONTEC, uit een fantasiewoord bestaat. Het betwiste teken bestaat uit de dominante woordelementen CONTACT-Z en het beschrijvende, wervende, onderschrift ENJOY CYCLING (Engels voor: geniet van fietsen). Het woord CONTACT heeft vaststaande betekenissen in zowel het Nederlands, het Frans en het Engels. Het betekent onder meer “onderlinge verbinding”, “aanraking, ook van elektrische geleidingen” en “contactpersoon” (zie o.m. van Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 15^e herziene editie, le Petit Robert 2017 en Shorter’s Oxford English Dictionary, 6th edition). Het woord zal begrepen en herkend worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux en het heeft als zodanig, noch in combinatie met de letter –Z, geen link met de waren in kwestie.

39. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

40. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het betwiste teken een dergelijke vaststaande betekenis. Bovendien is het Bureau van oordeel dat de dominante elementen in het merk (CONTEC) en het teken (CONTACT-Z) relatief kort zijn, waardoor de verschillen eerder op zullen vallen. Dit is met name gelegen in de toevoeging van de auditief en visueel opvallende letter –Z aan het einde van het betwiste teken. De zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming wordt naar oordeel van het Bureau geneutraliseerd door het semantische aspect, waardoor er in de totaalindruk van merk en teken geen sprake is van gevaar voor verwarring.

Conclusie

41. Het Bureau is van oordeel dat de overeenkomsten tussen merk en teken niet opwegen tegen de geconstateerde verschillen. De tekens stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

43. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CI 6 Locks of metal for vehicles.</p> <p><i>KI 6 Sloten van metaal voor voertuigen.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p>CI 8 Hand-operated tools.</p> <p><i>KI 8 Handgereedschappen.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p>KI 9 Brillen, zonnebrillen, antiverblindingsbrillen, beschermende brillen voor motorrijders; beschermende helmen, met name fiets- en motorhelmen; beschermende kleding voor motorrijders.</p> <p><i>(Uniemerk 8389769)</i></p> <p>CI 9 Batteries (electric), spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, protective helmets, especially cyclist helmets, chargers for electric batteries, tachometers, bicycle computers.</p> <p><i>KI 9 Accu's (electrisch), brillen, zonnebrillen, antiverblindingsbrillen, beschermende helmen, met name fietshelmen, opladers voor elektrische accu's, tachometers, fietscomputers.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p>CI 11 Bicycle headlights, lighting apparatus for bicycles.</p> <p><i>KI 11 Koplampen (verlichting) voor rijwielen, verlichting voor rijwielen.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p>KI 12 Rijwielen en rijwielonderdelen, uitgezonderd die onderdelen die helemaal of hoofdzakelijk uit gummi of op gummi gelijkende kunststof bestaan.</p>	<p>KI 12 Zadels voor fietsen; Handvatten voor rijwielsturen.</p>

<p><i>(Uniemark 2286177)</i></p> <p>Cl 12 Bicycles, bicycle parts, excepting those formed completely or essentially from rubber or rubber-like plastics; luggage nets and panniers adapted for cycles.</p> <p><i>Kl 12 Rijwielen, rijwielonderdelen, uitgezonderd die onderdelen die helemaal of hoofdzakelijk uit gummi of op gummi gelijkende kunststof bestaan; aangepaste bagagenetten en tassen voor rijwielen.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; wielrijderskleding.</p> <p><i>(Uniemark 008389769)</i></p> <p>Cl 25 Clothing, footwear, headgear, cyclists' clothing.</p> <p><i>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; wielrijderskleding.</i></p> <p><i>(Internationale inschrijving 1062282)</i></p>	
<p><i>NB: aangezien voor een deel van de waren geldt dat het Nederlands niet de originele taal is van de warenopgave, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële vertaling toegevoegd.</i></p>	

B. Overige factoren

44. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken en de door verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen (zie overwegingen 9 en 24). Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en/of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

C. Conclusie

45. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de

tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en 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

46. De oppositie met nummer 2011209 wordt afgewezen.

47. Het Benelux depot met nummer 1312934 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeed.

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

Den Haag, 1 september 2016

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams