



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011428
van 14 september 2016

Opposant: **KuBus Corporate Holding B.V.**
Klokgebouw 231
5617 AC Eindhoven
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 936925**

Scope

tegen

Verweerder: **Groep Carpentier België, naamloze vennootschap**
Scherpeputstraat 16
9160 Lokeren
België

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1318120**

SCOPERTA

FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SCOPERTA, voor waren en diensten in klassen 12, 25 en 35. Het depot is onder nummer 1318120 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2015.
2. Op 1 december 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 936925 van het woordmerk Scope, ingediend op 27 april 2013 en ingeschreven op 10 juli 2013 voor waren in klasse 12.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 12 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 december 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 mei 2016. Tegen het betwiste teken werd op 18 november 2015 een tweede oppositie ingesteld. Deze werd onder nummer 2011400 in behandeling genomen.

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 maakt kenbaar dat hij reeds meerdere jaren actief is in het ontwikkelen, produceren, verkopen en vermarkten van hoogwaardige producten in de fietsbranche.
10. Opposant stelt vast dat het ingeroepen recht volledig terugkomt in het betwiste teken. Het betreft bovendien het eerste deel van het betwiste teken en daaraan hecht de consument vanuit een visuele vergelijking het meeste belang. Het betwiste teken zal niet worden opgesplitst. In visueel opzicht is er sprake van een substantiële gelijkenis tussen merk en teken, aldus opposant.
11. In auditief opzicht geldt dat het ingeroepen recht uit één lettergreep bestaat, SCOPE, en het betwiste teken uit twee lettergrepen, te weten SCOPE-RTA. De eerste lettergreep van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht. Ondanks het verschil in lengte, valt de vooral de gelijke aanvangsklank op, net zoals bij de

visuele vergelijking. De eerste vijf letters van het betwiste teken worden vrijwel identiek uitgesproken, waaruit verweerder concludeert dat er sprake is van een belangrijke mate van auditieve overeenstemming.

12. Het ingeroepen recht heeft in het Nederlands en het Frans geen betekenis. In het Engels betekent het "gebied". Het betwiste teken, SCOPERTA, heeft alleen in het Italiaans een betekenis, te weten "ontdekking". Ten zeerste kan worden betwijfeld of het in aanmerking komend publiek in de Benelux een begripsmatige betekenis zal toekennen aan het betwiste teken, aldus opposant, die daaruit concludeert dat dit de gelijkenissen tussen merk en teken zal vergroten.

13. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk, aldus opposant en worden in een vergelijkbare markt en omgeving aangeboden. In de fietsenbranche is het bovendien gebruikelijk dat een fietsproducent tevens de onderdelen, inclusief de wielen, onder dezelfde merknaam ontwikkelt en vermarkt.

14. Het ingeroepen recht heeft als gevolg van het intensieve gebruik dat er de afgelopen drie jaar van is gemaakt, onder meer via 60 actieve dealers binnen de Benelux, een verhoogd onderscheidend vermogen, aldus opposant.

15. Op grond van voorgaande overweging, de sterk soortgelijke waren en de hoge mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

17. Voorafgaand merkt verweerder op dat opposant in zijn argumenten nergens stelt wat de juridische grondslag van de oppositie en zijn argumenten is. In de mate dat dit verweerder verhindert een grondige argumentatie te ontwikkelen als verweer tegen de oppositie van opposant, dient de volledige argumentatie van opposant buiten beschouwing te worden gelaten en geacht niet te zijn ingediend, waardoor de oppositie dient te vervallen. Voor het geval het Bureau de argumenten van opposant ontvankelijk zou bevinden wordt hiertegen verweer gevoerd.

18. Ten gronde, is verweerder allereerst van oordeel dat het beweerdelijk verhoogd onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (zie overweging 14), door opposant op geen enkele wijze met stavingsmateriaal wordt onderbouwd.

19. Verweerder is van mening dat er in visueel opzicht hooguit een zeer geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken bestaat. Zij hebben slechts vijf letters gemeen, hetgeen amper de helft van het totaal aantal letters van het betwiste teken betreft. De overige letters in het betwiste teken, te weten –RTA, komen niet voor in het ingeroepen recht en zorgen ervoor dat merk en teken als geheel verschillend zijn en een sterk afwijkende lengte hebben. Hoewel over het algemeen het eerste gedeelte van de woorden de aandacht trekt, geldt dit in onderhavig geval niet, omdat het eerste deel slechts een beperkt deel uitmaakt van het betwiste teken. Het ingeroepen recht zal als één geheel worden waargenomen, het betwiste teken zal duidelijk als een samentrekking van meerdere elementen (SCO-PER-TA) worden beschouwd, aldus verweerder. De aandacht van de consument zal veeleer uitgaan naar de verschillen dan naar de overeenkomsten tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Verweerder meent dan ook dat de betrokken tekens op visueel vlak verschillend zijn of hoogstens in zeer geringe mate overeenstemmen.

20. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht uit één lettergreep bestaat, terwijl het betwiste teken er maar liefst drie bevat. Slechts de eerste van de drie lettergrepen van het betwiste teken stemt enigszins overeen met de enige lettergreep van het ingeroepen recht, te weten "scope" versus "sco". De bewering van opposant dat het betwiste teken uit twee lettergrepen bestaat kan niet

worden bijgetreden, aldus verweerder. De laatste twee lettergrepen van het betwiste teken zijn totaal verschillend. Het ingeroepen recht eindigt op een duidelijke –P klank. Deze ontbreekt bij het betwiste teken. De verschillen in de laatste twee lettergrepen zijn duidelijk hoorbaar en wegen op tegen de beperkt overeenstemmende aanvangsklank. Bovendien ligt de klemtoon bij het ingeroepen recht evident op de eerste en enige lettergreep, terwijl deze bij het betwiste teken op de tweede lettergreep ligt. Verweerder is dan ook van oordeel dat merk en teken auditief verschillend zijn.

21. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht, Scope, een betekenis in het Engels, te weten “gebied” of “bereik”. De consument in de Benelux zal in staat zijn deze betekenis te begrijpen of het op zijn minst herkennen als een Engels woord. Het betwiste teken, SCOPERTA, is van Italiaanse oorsprong en betekent “ontdekking”. In het geval de Benelux consument over een basiskennis van het Italiaans beschikt, zal hij een begripsmatig verschil kunnen vaststellen tussen merk en teken. Voor zover dit laatste niet het geval is, zal de consument in elk geval een begripsmatig verschil vaststellen tussen het woord “Scope” dat “gebied” of “bereik” betekent en het Italiaanse (of in ieder geval Romaanse) woord SCOPERTA. Ongeacht de talenkennis van de betrokken consument, zal deze in meer of mindere mate een duidelijk begripsmatig verschil vaststellen tussen merk en teken, aldus verweerder.

22. Ten aanzien van de vergelijking van de waren markt verweerder op dat voor zover er al sprake is van identieke of soortgelijke waren, dit uitsluitend op fietsen en fietsonderdelen betrekking heeft. Deze waren worden in beginsel slechts eenmalig en voor de duur van vele jaren aangeschaft tegen niet te verwaarlozen kosten. De consument zal daarbij een opmerkelijk hoger aandachtsniveau aan de dag leggen dan bij courante verkopen, aldus verweerder. De verschillen tussen merk en teken zullen daarbij worden opgemerkt.

23. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

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

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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Scope	SCOPERTA

30. Het ingeroepen recht en het betwiste teken betreffen beide woordmerken. Het ingeroepen recht, Scope, bestaat uit vijf letters. Het betwiste teken, SCOPERTA, bestaat uit acht letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013). In visueel opzicht geldt dat het ingeroepen recht overeenkomt met de eerste vijf letters van het betwiste teken. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel normaal gezien opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Dit geldt des te meer wanneer er sprake is van samengestelde woordmerken, waarbij tekens bij visuele waarneming worden gesplitst in voor de consument kenbare delen. Daarvan is in onderhavig geval geen sprake. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken beide in hun geheel worden waargenomen.

31. Het Bureau is van oordeel dat er kenbare verschillen waarneembaar zijn tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Het ingeroepen recht is immers een relatief kort merk en het wekt dan ook een aanmerkelijk kortere indruk dan het betwiste teken. Daarin is immers tot drie maal toe sprake van een opeenvolging van klinkers en medeklinkers, SCO-PER-TA, hetgeen ook een rol speelt bij de auditieve vergelijking tussen merk en teken (zie hierna: overweging 32). Hoewel de consument de overeenstemmende aanvangsletters van het merk en het teken zal waarnemen, zal hij zeker ook het verschil in lengte en de verschillen aan het einde van de tekens opmerken. Het Bureau is derhalve van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van overeenstemming in visueel opzicht.

32. In auditief opzicht geldt eveneens dat het ingeroepen recht en het betwiste teken vanwege de identieke beginletters tenminste een deel van de aanvangsklank delen. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep, uit te spreken als [sko:p]. Het betwiste teken bestaat uit drie duidelijk onderscheiden lettergrepen te weten SCO-PER-TA. De klemtoon ligt bij het ingeroepen recht op de eerste en enige lettergreep en auditief eindigt deze op de medeklinker –p. De eerste lettergreep van het betwiste teken eindigt daarentegen op een open stemhebbende o-klank [o:]. Bovendien valt de klemtoon hierbij op de tweede en middelste lettergreep –PER. Merk en teken worden, mede en vooral vanwege het verschil in lengte in auditief opzicht, gekenmerkt door een verschillend ritme en een verschillende cadans. Bij de uitspraak van de tekens als geheel te weten [sko:p] versus [sko:pɛrta:],

overheersen naar oordeel van het Bureau de verschillen de overeenkomsten. In auditief opzicht is er dan ook sprake van een geringe mate van overeenstemming.

33. In begripsmatig opzicht merkt het Bureau op dat het ingeroepen recht, Scope, een vaststaande betekenis heeft. Het betekent in het Nederlands “strekking of reikwijdte (van een voorstel e.d)” (van Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 15e herziene editie), in het Frans ziet het op het uit het Grieks afgeleide achtervoegsel, dat staat voor “onderzoeker, waarnemer” alsook op “het proces van horizontale beeldvorming, zoals toegepast in de cinematografie” (Le Petit Robert de la langue Française, ed. 2017). In het Engels tenslotte heeft het woord vele betekenissen, waaronder “doel”, “intentie”, “object van verlangen”, “(bewegings)ruimte”, “het bereik van iemands mentale activiteit of perceptie” of “een grote ruimte” (Shorter Oxford English Dictionary, 6th edition). Het wordt bovendien zowel in het Engels als het Frans zeer gangbaar als achtervoegsel gebruikt in samentrekkingen als “horoscope”, “periscope”, “telescope” of “microscope”, waarbij het element “scope” duidt op het, al dan niet wetenschappelijk, waarnemen. In het Nederlands maakt men daartoe gebruik van het achtervoegsel “-scoop”. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht hoe dan ook in één van de genoemde talen, in één van de betreffende betekenissen begrepen zal worden door het in aanmerking komend publiek.

34. Het betwiste teken, SCOPERTA, betekent “ontdekking” of “verkenning” in het Italiaans. Hoewel in een deel van de Benelux, met name in België (ten gevolge van arbeidsmigratie in het verleden), een zeer beperkt deel van het in aanmerking komend publiek wellicht iets meer vertrouwd is met het Italiaans, geldt dat het Italiaans als zodanig niet aangemerkt kan worden als courante taal in de Benelux. Het Bureau acht voornoemde betekenissen dan ook niet bekend bij het in aanmerking komend publiek zodat het betwiste teken geen kenbare betekenis heeft.

35. 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).

36. Zoals hiervoor opgemerkt heeft het ingeroepen recht voor het relevante publiek op zijn minst één dergelijke vaststaande betekenis. Bovendien is het Bureau ook van oordeel dat merk en teken opvallend afwijken in lengte, en dat dit ook waargenomen zal worden. Daardoor zullen de verschillen tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken eerder opvallen. Hoe dan ook, wordt de zekere mate van visuele overeenstemming naar oordeel van het Bureau geneutraliseerd door het begripsmatige aspect, waardoor er in de totaalindruk van merk en teken geen sprake is van gevaar voor verwarring.

Conclusie

37. Het Bureau is van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen. De tekens stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten in bijlage weergegeven.

B. Overige factoren

40. Met betrekking tot de stelling van verweerder aangaande de niet-ontvankelijkheid van de oppositie (zie punt 17), zij het volgende opgemerkt. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub a van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), is het aan het Bureau om te beslissen of de oppositie ontvankelijk is overeenkomstig regel 1.18 UR. Vermelding van de rechtsgrond van de oppositie is, anders dan verweerder meent, geen ontvankelijkheidsvereiste. Opposant heeft op het oppositieformulier duidelijk aangegeven op welk ouder merken de oppositie was gebaseerd, en het Bureau heeft dit in de kennisgeving van ontvankelijkheid meegedeeld aan verweerder. De oppositie was niet gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs, zodat duidelijk was dat artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE ten grondslag lag aan de oppositie. Dit blijkt ook duidelijk uit de argumenten van opposant en is kennelijk ook zo begrepen door verweerder.

C. Conclusie

41. 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

42. De oppositie met nummer 2011428 wordt afgewezen.

43. Het Benelux depot met nummer 1318120 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponereerd, met inachtneming van de uitkomst van de tweede, tegen dit teken ingestelde, oppositie (zie overweging 7).

44. 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, 14 september 2016

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Ingvild van Os

Bijlage:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 12 Fietsonderdelen, met name fietswielen.	KI 12 Vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land, met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers, delen en onderdelen (met name wielen, frame, spaken, bel, ketting, standard, fietsbanden, hoezen, cranks, pedalen, spatborden, velgen en zadels) van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse; elektrische fietsen; bellen, remkabels, wielen, voorvorken voor fietsen en motorfietsen.