



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011818
van 6 april 2017

Opposant: **Think ETF Asset Management B.V.**
Barbara Strozzi laan 310
1083 HN Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozzi laan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 834668**

Think

tegen

Verweerder: **bunq B.V.**
Naritaweg 131
1043 BS Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1326001**

Newthink

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Newthink voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36. Het depot is onder nummer 1326001 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 februari 2016.
2. Op 30 maart 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 834668 van het woordmerk Think, ingediend op 26 oktober 2007 en ingeschreven op 8 april 2008 voor diensten in klasse 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 9 en alle diensten in klasse 36 van het betwiste depot (zie overweging 9). De oppositie is gebaseerd op alle diensten 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2016. 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 12 oktober 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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 9 en alle diensten in klasse 36 van het betwiste teken (zie overweging 4).
10. In het kader van de visuele vergelijking merkt opposant op dat merk en teken beide uit één woord bestaan, waarbij het ingeroepen recht in zijn geheel terugkomt in het betwiste teken. Het betwiste teken is een samengesteld teken, bestaande uit "new" en "think". Aangezien "new" slechts een bijvoeglijk naamwoord is, behoudt het woord "think" in het geheel een zelfstandige onderscheidende plaats. Het publiek zal geen waarde hechten aan de beschrijvende toevoeging "new" en juist aandacht hebben voor het identieke element "think". Opposant concludeert daaruit dat merk en teken visueel en auditief overeenstemmend zijn.

11. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht uit het Engelse woord “think” bestaat, dat onder andere “denken” betekent. Het betwiste teken bestaat uit hetzelfde Engelse woord, voorafgegaan door het Engelse bijvoeglijk naamwoord “new” dat “nieuw” betekent. De samenstelling betekent “nieuw denken” of “het nieuwe denken”. Het publiek zal de aanduiding “nieuw” opvatten als “een eigentijdse manier van iets doen”. Er bestaat volgens opposant een begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, omdat beide bestaan uit het woord “think” en daaraan in het betwiste teken enkel het niet onderscheidende bijvoeglijk naamwoord “new” is toegevoegd. Opposant meent dan ook dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

12.

13. De waren en diensten zijn grotendeels identiek en voor het overige (sterk) soortgelijk, aldus opposant.

14. Volgens opposant heeft het ingeroepen recht wegens intensief gebruik en investeringen in marketingkosten grote bekendheid verworven. Hij verwijst daartoe naar een aantal prestigieuze prijzen die aan zijn onderneming zijn toegekend voor haar dienstverlening.

15. Aangezien opposant over meerdere merken beschikt met daarin het element “think” zou de consument vanwege de soortgelijkheid van de waren en diensten kunnen denken dat het betwiste teken een extensie van de diensten van opposant betreft.

16. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt. Daarnaast verzoekt opposant de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt dat het betwiste teken een samenstelling betreft waarbij het gedeelte “think” slechts funcioneert als een taalcomponent van het grotere geheel. Door de onderscheidende toevoeging van het element “new” valt niet in te zien hoe het publiek een visuele associatie kan maken met het ingeroepen recht. Bovendien is de schrijfwijze van beide merken anders en varieert het gebruik van hoofdletters en kleine letters.

18. Volgens verweerder is het ingeroepen recht geen sterk en onderscheidend merk. Het betreft een algemeen gebruikte en beschrijvende term. Daarnaast wijst verweerder op het feit dat er talloze merken zijn ingeschreven met het element “think” erin.

19. Op grond van voorgaande overwegingen concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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.”

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. 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 bezien, 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). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Think	Newthink

26. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Begripsmatige vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, "Think", dat bestaat uit één woord van vijf letters. Het betwiste teken is ook een zuiver woordmerk. Het bestaat uit een woord van acht letters, "Newthink".

28. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het Bureau is van oordeel dat het betwiste teken gepercipieerd zal worden als een samengesteld teken dat bestaat uit de voor de consument herkenbare delen "new" en "think".

29. Merk en teken delen het element "think", dat het Engelse woord voor "denk(en)" is (onder meer in de zin van het hebben van een idee, gedachte of een opinie). Het ingeroepen recht bestaat uitsluitend uit dit woord. In het betwiste teken wordt "think" voorafgegaan door de Engelse hoedanigheidsaanduiding "new", dat "nieuw" betekent. In grammaticale samenstellingen duidt het element "nieuw" veelal op een recente of eigentijdse variant van het element waarnaar het verwijst en zal dit in de regel worden opgevat als een beschrijvend element. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel niet worden beschouwd als dominerende bestanddeel (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

30. Het Bureau is van oordeel dat het herkenbare element "think" in het betwiste teken het dominante element in de samenstelling betreft. Merk en teken hebben dit dominerende element gemeen, zodat het publiek kan menen met een variant van doen te hebben. Het betwiste teken zal begrepen worden als "nieuw denk(en)", terwijl het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek wordt begrepen als "denk(en)".

31. Merk en teken delen eenzelfde concept, gelegen in het woord "think". Het Bureau is van oordeel dat er daardoor in begripsmatig opzicht sprake is van een sterke overeenstemming tussen beide.

Visuele vergelijking

32. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt het Bureau allereerst op dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013; anders dan de opmerking van verweerder hierover in overweging 17).

33. In visueel opzicht geldt dat in de regel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Merk en teken verschillen in hun aanvang en ook in het aantal letters, te weten vijf versus acht letters. Desalniettemin dient naar oordeel van het Bureau te worden vastgesteld dat, met inachtneming van het hiervoor overwogene, het element "think" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het betwiste teken. Naar oordeel van het Bureau zijn merk en teken daardoor visueel overeenstemmend.

34. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Het feit dat het element "think" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het betwiste teken (zie hiervoor) is ook bepalend voor de auditieve vergelijking. Het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen, gevormd door de samengetrokken woorden "New" en "think". Het oudere merk bestaat uit één lettergreep, "Think". Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [θɪŋk]. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [nu] [θɪŋk]. Er is naar oordeel van het Bureau sprake van auditieve overeenstemming tussen de twee tekens, in hun geheel beschouwd, omdat het tweede element van het betwiste teken en het enige woord van het oudere merk

hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken (zie ook in die zin: arrest GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en arrest Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

36. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens zijn in begripsmatig opzicht sterk overeenstemmend. In auditief en visueel opzicht stemmen zij overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de diensten 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Computerprogramma's voor elektronische kassasystemen; software met betrekking tot financiële zaken; apparatuur voor het verwerken van elektronische betalingen; software voor incassodiensten.
KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; bemiddeling en advisering inzake de aan- en verkoop en plaatsing van effecten, aandelen, obligaties en andere dergelijke waardepapieren; vermogensbeheer; advisering en bemiddeling met betrekking tot voornoemde diensten.	KI 36 Bankzaken en financiële diensten; elektronische bankdiensten; financiële diensten, via de telefoon en via een wereldwijd computernetwerk of internet; betaaldiensten via draadloze telecommunicatieapparatuur en -apparaten; diensten op het gebied van elektronische betaling; verwerking van betalingstransacties via het internet.

Klasse 9

41. De waren “*computerprogramma's voor elektronische kassasystemen; software met betrekking tot financiële zaken; apparatuur voor het verwerken van elektronische betalingen; software voor incassodiensten*” betreffen alle specifieke software voor het faciliteren van financieel-/betalingsverkeer. De waren zijn daarmee soortgelijk aan (een deel van) de diensten van het ingeroepen recht, met name die op het gebied van financiële en monetaire zaken. De software in kwestie kan immers worden gebruikt om voornoemde diensten van het ingeroepen recht mee te verlenen en/of te faciliteren. In het hedendaags financieel en monetair verkeer is het namelijk een zeer gangbaar gebruik dat met name banken en andere financiële dienstverleners softwareapplicaties ter beschikking stellen aan hun klanten, waarmee deze (online) toegang hebben tot hun

diensten. Daarmee hebben de waren hetzelfde doel en dezelfde gebruikers en is er naar oordeel van het Bureau sprake van soortgelijkheid.

Klasse 36

42. De diensten *“bankzaken en financiële diensten; elektronische bankdiensten; financiële diensten, via de telefoon en via een wereldwijd computernetwerk of internet; betaaldiensten via draadloze telecommunicatieapparatuur en -apparaten; diensten op het gebied van elektronische betaling; verwerking van betalingstransacties via het internet”* vallen alle onder de bredere noemers van *“financiële en monetaire zaken”* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

Conclusie

43. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

44. 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.

45. 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 financiële diensten wordt wel aangenomen dat er bij klanten van banken sprake is van een verhoogd aandachtsniveau (zie daartoe onder meer GEU, CM Capital Markets, T-390/03, 11 mei 2005 en Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR), T-197/10, 9 september 2011). Dit geldt voor zowel professionele gebruikers als de gemiddelde consument.

46. 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).

47. 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).

48. Hoewel de opposant stelt dat het ingeroepen recht een grote bekendheid geniet (zie overweging 15), welke overigens niet expliciet wordt betwist door verweerder, hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

49. Volgens verweerder is het ingeroepen recht geen sterk en onderscheidend merk, omdat het een algemeen gebruikte en beschrijvende term betreft (zie overweging 19). Het Bureau is van oordeel dat het woord “think” als zodanig geen betekenis heeft in relatie tot de diensten van het ingeroepen recht. Hoewel het begrip “think” door het in aanmerking komend publiek in de Benelux in casu zal worden begrepen in de betekenis van

“denk(en)” (zie overwegingen 28-30), is het Bureau van oordeel dat het in relatie tot de betreffende diensten niet als beschrijvend (of verwijzend) kan worden gekwalificeerd.

50. Het Bureau wijst erop dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een beperkt onderscheidend vermogen, dit niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

51. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens en de identieke en soortgelijke waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Gelet op de mate van overeenstemming van de tekens is het naar oordeel van het Bureau niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat het betwiste teken een variant is op het ingeroepen recht (GEU, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

52. Verweerder wijst op het feit dat er talloze merken zijn ingeschreven met het element “think” erin (zie overweging 19). Voor zover verweerder met voorgaande opmerking doelt op het feit dat een dergelijke co-existentie het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, wijst het Bureau erop dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden, indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en Life Blog, reeds genoemd). In casu is aan geen van beide voorwaarden voldaan.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2011818 wordt toegewezen.

55. Benelux depot met nummer 1326001 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie was gericht en die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 9: Computerprogramma's voor elektronische kassasystemen; software met betrekking tot financiële zaken; apparatuur voor het verwerken van elektronische betalingen; software voor incassodiensten.
- Klasse 36: (*alle diensten*)

56. Benelux depot met nummer 1326001 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 9: Applicatiesoftware voor mobiele telefoons; software; software voor het opzoeken en zichtbaar maken van gegevens.
- Klasse 35: (*alle diensten*)

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 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 april 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet