



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012007
van 3 november 2017

Opposant: **Chrysal International B.V.**
Gooimeer 7
1411 DD Naarden
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 987801**

tegen

Verweerder: **Viva Technologies Limited**
Ingles Manor Castle Hill Avenue
Folkestone CT20 2RD
Groot Brittannië


Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1329193**

VIVA.COM

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk VIVA.COM voor waren en diensten in de klassen 5, 10 en 44. Het depot is onder nummer 1329193 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 maart 2016.
2. Op 23 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 987801 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 23 december 2015 en ingeschreven op 7 maart 2016 voor waren in de klassen 1, 3 en 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 5 van het betwiste depot en is 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 25 mei 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 30 december 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. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk waarvan het wordelement duidelijk leesbaar en zeer dominant aanwezig is, aldus opposant. Het bestreden teken bestaat uit het woord VIVA en de toevoeging ".COM", die door het in aanmerking komend publiek direct begrepen zal worden als een *generic top level domain*. Opposant verwijst naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak PHOTOS.COM (C-70/13 van 12 december 2013) waarin volgens hem bepaald werd dat de aandacht in een dergelijke samenstelling eerder uitgaat naar het eerste deel. Visueel en auditief zijn merk en teken sterk overeenstemmend, vanwege het identieke element VIVA, aldus opposant. Volgens opposant zal VIVA door het in aanmerking komend publiek begrepen worden als "(lang) leve" waardoor merk en teken begripsmatig identiek zijn of minstens in hoge mate overeenstemmend.

10. De waren zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk.
11. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek ligt lager dan normaal, aangezien de waren relatief achteloos gekocht kunnen worden, aldus opposant.
12. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder beaamt dat er een zekere overlap bestaat tussen de respectievelijke classificaties, maar is van mening dat het belangrijk is om te benadrukken dat het feit dat er bescherming wordt gezocht voor een brede warenlijst nog niet per se wil zeggen dat een merk met een beperktere specificatie niet ingeschreven zou kunnen worden. De waren en diensten van de betrokken tekens zijn volgens hem niet volledig identiek of soortgelijk, waardoor er geen gevaar voor verwarring bestaat.
14. Visueel zijn merk en teken niet overeenstemmend volgens verweerder; de beeldelementen en het lettertype verschillen en het einde van het bestreden teken is verschillend. Ook op auditief vlak zijn merk en teken volgens verweerder verschillend; het ritme en de cadans zijn anders vanwege de uitspraak van de toevoeging punt COM in het bestreden teken. Begripsmatig verschillen merk en teken duidelijk, doordat de toevoeging van .COM de betekenis significant verandert. Volgens verweerder kan het niet zo zijn dat de houder van het merk VIVA een monopolie krijgt op alles wat ook maar een beetje lijkt op dat woord.
15. Nu de tekens niet overeenstemmen, is verweerder van mening dat de oppositie ongegrond moet worden verklaard, het bestreden teken ingeschreven dient te worden en dat opposant alle kosten en taksen in verband met deze oppositie moet dragen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

16. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op 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.

17. 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."

18. 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

19. 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).

20. 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).

21. 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).

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>VIVA.COM</p>

Visuele vergelijking

23. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord VIVA in blauwe letters, waarbij de letter "i" kleiner is geschreven en het dwarsstreepje van de letter "a" gevormd wordt door een gestileerd blaadje. Het bestreden teken bestaat uit het woord VIVA, een punt en de afkorting COM.

24. 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). Hoewel het beeldelement van het ingeroepen recht in het voorliggende geval niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), is het Bureau van oordeel dat het blaadje als een versieringselement zal worden opgevat en dat de aandacht naar het woord VIVA zal uitgaan.

25. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu .COM) en een ander merk (in casu VIVA), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het

dominerende bestanddeel van het samengestelde merk zou vormen. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element VIVA een zelfstandige plaats inneemt door de afscheiding met de punt van het volgende element. Bovendien geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

26. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

27. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

28. Hetgeen bij de visuele vergelijking werd overwogen (zie overweging 25), geldt ook voor de auditieve vergelijking. Het ingeroepen recht is identiek aan het eerste deel van het bestreden teken en neemt hierin, ook bij de uitspraak, een zelfstandige plaats in.

29. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

30. 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 wordelementen 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 bestreden teken zal worden opgesplitst in de woorden VIVA en COM. Dit wordt nog verstrekt door de toevoeging van de punt. In het arrest dat opposant aanhaalt (HvJEU, arrest PHOTOS.COM, C-70/13, 12 december 2013), werd bepaald dat het element dat vooraf gaat aan het element .COM meer aandacht zal krijgen. In deze zaak ging het overigens om een weigering op absolute gronden en dus om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken en niet die van het verwarringsgevaar.

31. Het begrip “VIVA” stamt uit het Latijn en betekent “leve”. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze betekenis als zodanig zal herkennen. Het element “.COM” zal worden opgevat als het Top Level domein .COM.

32. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn in begripsmatig opzicht in hun totaalindruk overeenstemmend.

Conclusie

33. Het merk en het teken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

34. 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).

35. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

36. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 1 Chemische producten voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en sierteelt; chemische producten voor de behandeling van zaden, planten en bloemen, met inbegrip van snijbloemen; natuurlijke en kunstmatige meststoffen; potgrond; compost; conserveermiddelen voor bloemen en snijbloemen; voedingsstoffen voor planten en bloemen, met inbegrip van snijbloemen.	
Kl 3 Reinigingsmiddelen voor bloemenvazen, bloemencontainers en emmers en andere houders voor bloemen alsmede voor scharen en ander gereedschap van bloemisten; doekjes geïmpregneerd met reinigingsmiddelen voor bloemenvazen, bloemencontainers en emmers en andere houders voor bloemen alsmede voor scharen en ander gereedschap van bloemisten; bladglansmiddelen.	
Kl 5 Schimmeldodende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en producten voor de verdelging van ongedierte; ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de landbouw, tuinbouw, bosbouw en sierteelt, vooral na de oogst van producten voor snijbloemen, emmer en vaas schoonmakers en snijbloem conserveringsmiddelen.	Klasse 5 Desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgingsmiddelen. <i>Class 5 disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides</i>
	<i>NB de taal van het bestreden teken is Engels, de vertaling naar het Nederlands is enkel opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid.</i>

Klasse 5

37. “Producten voor het verdelgen (de verdelging) van ongedierte en schimmeldodende middelen.” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. “Desinfectiemiddelen” is een synoniem van “ontsmettingsmiddelen” en “onkruidverdelgingsmiddelen” is een synoniem van “onkruidbestrijdingsmiddelen” en deze waren zijn derhalve eveneens identiek.

Conclusie

38. De waren zijn identiek.

A.2. Globale beoordeling

39. 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.

40. Oposant meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek lager is dan normaal (zie punt 11). Het Bureau wijst er evenwel op dat de gemiddelde consument geacht wordt redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Wel kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument 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 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 komend publiek dus normaal geacht mag worden.

41. 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 in kwestie.

42. 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).

43. Merk en teken zijn visueel en begripsmatig overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren zijn identiek. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

44. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 15). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2012007 wordt toegewezen.

47. Benelux merkaanvraag met nummer 1329193 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht is:

Klasse 5 Desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgingsmiddelen.

48. Benelux merkaanvraag met nummer 1329193 wordt ingeschreven voor de overige waren en diensten waartegen de oppositie niet gericht is.

49. 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, 3 november 2017

Saskia Smits,
Rapporteur

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Jeanette Scheerhoorn