



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009322
van 30 juni 2017

Opposant: **Bank Nagelmackers, naamloze vennootschap**
Sterrenkundelaan 23
1210 Brussel
België

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

Ingeroepen recht : **Benelux inschrijving 537205**

MULTIFONDS

tegen

Verweerder: **Multifund B.V.**
Reeuwijkse Poort 1
2811 MV Reeuwijk
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1264609**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 maart 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35 en 36. Het depot is onder nummer 1264609 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 september 2013.
2. Op 2 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving van het woordmerk MULTIFONDS met als nummer 537205, ingediend op 30 juli 1993 en geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 16 en 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de alle waren en 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 december 2013. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep verder conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 2 november 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 voert aan dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de onderhavige waren en diensten in klasse 16 en 36. De term MULTIFONDS wordt volgens opposant niet gebruikt ter beschrijving van deze waren en diensten.
10. De tekens zijn visueel in hoge mate overeenstemmend, omdat deze slechts twee letters van elkaar verschillen. Deze verschillen zijn onvoldoende om de tekens visueel verschillend te maken, mede omdat beide woorden beginnen met het voorzetsel "MULTI", aldus opposant.
11. Volgens opposant is er ook sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming. Opposant stelt dat beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. De eerste twee lettergrepen zullen identiek worden uitgesproken

en bij de derde lettergreep zal alleen de klinker anders worden uitgesproken. Daarnaast hebben beide tekens volgens opposant dezelfde klemtoon en ritme.

12. Opposant betoogt dat in het kader van de begripsmatige overeenstemming tussen beide merken niet kan worden voorbijgegaan aan het feit dat het wordelement van het bestreden teken de Engelse vertaling is van het ingeroepen recht. Volgens opposant is een deel van het publiek in de Benelux bekend met het Engelse woord 'fund' en zal dit deel begrijpen dat dit in het Nederlands 'fonds' betekent. Voor dit deel van het publiek zijn de tekens derhalve begripsmatig overeenstemmend, aldus opposant.

13. Volgens opposant zijn de diensten van het bestreden teken deels soortgelijk en deels in hoge mate soortgelijk aan de diensten genoemd in klasse 36 van het ingeroepen recht. Opposant laat bij deze vergelijking een deel van de diensten genoemd in klasse 35 van het bestreden teken buiten beschouwing.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant eveneens bewijzen van gebruik ingediend, waarbij opposant aangeeft dat de oppositie enkel is gebaseerd op de diensten in klasse 36 van het ingeroepen recht.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht MULTIFONDS in relatie tot de diensten van opposant in klasse 36 geen onderscheidend vermogen bezit en evenmin is ingeburgerd.

17. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant het ingeroepen recht daadwerkelijk heeft gebruikt op de relevante markt. Een aantal stukken is volgens verweerder niet afkomstig van (de rechtsvoorganger van) opposant. Bovendien laten de documenten zien dat het teken steeds in verschillende varianten wordt gebruikt. Dit gebruik valt daardoor niet te zien als normaal gebruik, aldus verweerder. Voor zover de documenten informatie geven over de relevante verspreiding, omvang en plaats van het gebruik, concludeert verweerder dat dit te beperkt is om normaal gebruik in de Benelux aan te tonen voor de diensten in klasse 36.

18. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het bestreden teken wordt gedomineerd door de grafische elementen die aan het geheel onderscheidend vermogen toevoegen. Volgens verweerder overheersen de visuele verschillen. Daarnaast worden de wordelementen in beide tekens verschillend uitgesproken. Gelet op de centrale rol van de grafische elementen in het bestreden teken en het niet onderscheidende en beschrijvende karakter van de wordelementen concludeert verweerder dat merk en teken in hun totaliteit niet overeenstemmend zijn.

19. Verweerder stelt verder dat de diensten waarop opposant zich beroept en de diensten van het bestreden teken grotendeels niet soortgelijk zijn.

20. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten van het geding.

III. **BESLISSING**

A. **Gebruiksbewijzen**

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 10 september 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 10 september 2008 tot 10 september 2013.

22. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

24. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

25. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

26. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

27. Om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen dient opposant de volgende stukken in:

1. Kopie van het Delta Lloyd BEVEK jaarverslag, gedateerd 31 december 2008;
2. Kopie van de Delta Lloyd brochure ‘Sparen en Beleggen’, gedateerd 11 april 2013, Frans en Nederlands
3. Kopie van vijf verschillende pagina's van de Belgische krant DE TIJD (van januari 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013), met het overzicht van beleggingsfondsen, waaronder de Delta Lloyd beleggingsfondsen;
4. Kopie van de Delta Lloyd BEVEK jaarverslagen van 2011, 2012 en 2013;
5. Kopie van ‘reporting’ brochures, gedateerd 31 maart 2014;
6. Verwijzing naar verschillende websites met informatie over de beleggingsfondsen van Delta Lloyd.

28. In de onderhavige oppositie gaat het alleen nog om de vraag of het ingeroepen recht normaal is gebruikt met betrekking tot klasse 36, zodat het Bureau uitsluitend het gebruik voor die klasse dient te beoordelen. Het betreft derhalve de volgende diensten:

Kl 36 Diensten geleverd door bancaire instellingen, onder andere financiële beleggingsdiensten.

29. Na bestudering van de stukken concludeert het Bureau dat de documenten betrekking hebben op vier fondsen van de Belgische vennootschap Delta Lloyd BEVEK, genaamd:

- Delta Lloyd Multifund Balanced
- Delta Lloyd Multifund Conservative
- Delta Lloyd Multifund Full Equities
- Delta Lloyd Multifund Growth

30. Het ingeroepen recht betreft het woordmerk MULTIFONDS. Het valt het Bureau op dat enkel in het jaarverslag van 2008 (nr. 1) het woord MULTIFONDS wordt gebruikt, evenwel in combinatie met één van de aanduidingen 'Balanced', 'Conservative', 'Full Equities' of 'Growth'. In alle overige documenten wordt gebruik gemaakt van het Engelse woord 'Multifund' in combinatie met het merk Delta Lloyd en één van de aanduidingen 'Balanced', 'Conservative', 'Full Equities' of 'Growth'.

31. Het enkele gebruik van de aanduiding MULTIFONDS in het jaarverslag van 2008 kan op zichzelf niet leiden tot de vaststelling dat het ingeroepen recht normaal werd gebruikt voor de bovengenoemde diensten in de Benelux in de gebruiksplichtige periode. In de toelichting op de ingediende stukken stelt opposant echter dat het gebruik van het woord MULTIFUND, in plaats van MULTIFONDS, eveneens kan worden beschouwd als gebruik van het ingeroepen recht MULTIFONDS. Dit gebruik zou er volgens opposant niet voor zorgen dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven wordt aangetast. Het Bureau volgt opposant echter niet in deze stelling.

32. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, C-234/06, Bainbridge, 13 september 2007; HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers).

33. Het Bureau overweegt dat het hier niet gaat om gebruik van een ingeschreven merk waarbij enkel elementen zijn toegevoegd of weggelaten. Het betreft een woordmerk dat is gewijzigd van het Nederlands naar het Engels. Deze aanpassing in het woordmerk zelf levert naar het oordeel van het Bureau reeds een wijziging van het onderscheidend vermogen op¹. Verder wordt het woord MULTIFUND gebruikt als onderdeel van een productnaam dat bestaat uit vier, respectievelijk vijf, woordelementen. Het gaat hier dus niet om een ingeschreven merk dat wordt gebruikt in een vorm die slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn (zie in die zin GEU 23 februari 2006, T-194/03, Bainbridge, par. 50).

34. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat door het gebruik van de tekens Delta Lloyd Multifund Balanced, Delta Lloyd Multifund Conservative, Delta Lloyd Multifund Full Equities, Delta Lloyd Multifund Growth het onderscheidend vermogen van het merk MULTIFONDS is gewijzigd en dit teken derhalve niet meer als zelfstandig onderscheidingsteken herkenbaar is (zie in die zin ook GEU 9 juli 2003, T-156/01, GIORGIO AIRE).

Conclusie

¹ Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper; Industriële eigendom 2, par. 12.3.11; Hof Amsterdam 7 juni 1984, BIE 1986, p. 3 (Stijlgroep), Hof Den Haag 26 mei 1988, BIE 1990, p. 114 (Vlammetjes/Vlam in de pan).

35. De overgelegde stukken vormen geen bewijs van gebruik van het woordmerk zoals geregistreerd. Het gebruik van het genoemde merk is dan ook niet aangetoond.

B. Overige factoren

36. Verweerder merkt op dat een aantal gebruiksbewijzen niet afkomstig is van opposant, maar van een andere partij (alinea 17). Op grond van de stukken is geen relatie tussen opposant en deze partij aangetoond. Nu opposant het materiaal echter heeft ingediend en blijkbaar heeft verkregen van deze derde partij is er reden om aan te nemen dat dit merkgebruik met toestemming van de opposant heeft plaatsgevonden (HvJEU, C-416/04 P, The Sunrider Corp/OHIM, 11 May 2006).

C. Conclusie

37. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

38. De oppositie met nummer 2009322 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1264609 wordt ingeschreven.

40. 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, 30 juni 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet