

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2000238
van 30 juli 2009

- Opposant:** **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (Société Anonyme)**
149, rue Anatole France
92534 Levallois Perret Cedex
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Office Kirckpatrick s.a.**
Twin Squares
Culliganlaan 18
1831 Diegem
België
- Merken:** Ingeroepen recht 1: MATCH (Europese inschrijving 4483061)



Ingeroepen recht 2: (Europese inschrijving 4765921)

tegen

- Verweerder:** **AUTOMATCH bvba**
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
België
- Gemachtigde:** **LVV Advocaten**
Cogels-Osylei 17
2600 Antwerpen/Berchem
België

Betwiste merk: **Automatch** (Benelux depot 1101825)

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 25 januari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41. Deze merkaanvraag is onder nummer 1101825 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 februari 2006.

2. Op 27 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4483061 van het woordmerk MATCH, ingediend op 10 juni 2005 en ingeschreven op 7 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 41.
- Europese inschrijving 4765921 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 13 december 2000 en ingeschreven op 23 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 35, 38 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41 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 ter kennis gebracht van partijen op 3 mei 2006.

8. Aangezien de ingeroepen rechten nog niet waren ingeschreven bij het Bureau voor harmonisatie inzake de interne markt (BHIM) werd de procedure ambtshalve opgeschort op grond van artikel 2.16, lid 2 onder a BVIE.

9. De ingeroepen rechten werden respectievelijk op 7 augustus 2006 en op 23 augustus 2006 ingeschreven bij het BHIM. Op 19 december 2006 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") partijen ervan in kennis gesteld dat hierdoor de ambtshalve opschorting beëindigd werd en de zogenaamde cooling-off periode van twee maanden aanving.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 februari 2007. Het Bureau heeft op 1 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 1 mei 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 24 april 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze zijn op 14 juni 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 augustus 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 14 augustus 2007 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 17 augustus 2007 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 17 oktober 2007.

13. Op 21 augustus 2007 heeft opposant gereageerd op het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met de stelling dat zijn ingeroepen rechten nog niet gebruiksplichtig waren. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar verweerder op 18 oktober 2007 en hem een termijn gesteld tot en met 18 december 2007 om te reageren op de argumenten van opposant.

14. Op 18 december 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 11 januari 2008 doorgestuurd naar opposant.

15. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant voert aan dat zijn merken intensief gebruikt worden en bijgevolg een sterk onderscheidend vermogen hebben. Ter staving van deze stelling voegt opposant uitgebreide informatie en een 23-tal stukken ter ondersteuning daarvan toe.

19. De waren en diensten die in het geding zijn, zijn bestemd voor het grote publiek, zodat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de gemiddelde consument, aldus opposant.

20. Opposant is van oordeel dat de merken en het teken zonder enige twijfel overeenstemmend zijn. Het zeer onderscheidende merk MATCH is immers in zijn geheel opgenomen in het teken van verweerder en het toegevoegde onderdeel AUTO heeft enkel een beschrijvende betekenis. Het teken van verweerder zal hierdoor begripsmatig worden opgevat als een speciaal nummer van het magazine van opposant. Verder meent opposant dat de grafische verschillen tussen de merken en het teken niet opwegen tegen de grafische gelijkens door de duidelijke aanwezigheid van de letters MATCH in het teken van verweerder. Evenmin kan de toevoeging van het element AUTO de sterke auditieve gelijkens teniet doen, aldus opposant.

21. De waren en diensten van het aangevraagde teken zijn hetzij identiek hetzij soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

22. Opposant concludeert dan ook dat er een risico van verwarring bestaat en verzoekt het Bureau bijgevolg het aangevraagde teken in zijn geheel te verwerpen.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder betwist dat de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen bezitten. Het woord MATCH is een bekend begrip, dat zowel "wedstrijd" als "passen bij iets anders" betekent. In beide gevallen is het woord beschrijvend, aldus verweerder. Bovendien is het woord MATCH een zeer gebruikelijke term in het handelsverkeer, in vennootschaps- en handelsnamen en als onderdeel van een gecombineerd woord-/beeldmerk. Een zoekopdracht op het Internet levert miljoenen resultaten op en ook het Benelux- en Gemeenschapsregister bevatten honderden merken met MATCH als onderdeel. Het onderscheidend vermogen van de merken is *ab initio* dan ook onbestaande, alleszins slechts zeer zwak, zo stel verweerder.

24. Verweerder betwist eveneens dat de ingeroepen rechten intensief gebruikt zouden zijn, en daardoor een sterk onderscheidend vermogen zouden verworven hebben. Uit geen enkel door opposant ingediend stuk blijkt het onafhankelijk gebruik van het merk MATCH; in tegendeel blijkt dat het steeds een onderdeel vormt van andere merken, zoals PARIS MATCH en LIBRE MATCH. Opposant heeft dan ook niet aangetoond dat het publiek deze tijdschriften kent onder de titel MATCH, een titel die opposant zelf niet gebruikt zonder toevoeging van andere figuratieve of woordelementen, aldus verweerder.

25. Verder meent verweerder dat het betwiste teken noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeenstemt met de ingeroepen rechten.

26. Verweerder verzoekt om deze redenen de oppositie geheel af te wijzen en zijn depot in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

27. 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, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. In casu zijn de ingeroepen rechten ingeschreven op respectievelijk 7 augustus 2006 en 23 augustus 2006, dit is ná publicatie van het depot waartegen de oppositie gericht is (14 februari 2006). De ingeroepen rechten zijn dus nog niet gebruiksplichtig, zodat het verzoek van verweerder tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond is.

A.2. **Verwarringsgevaar**

29. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

30. 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."

31. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

32. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

33. 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.

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4483061):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MATCH	

Begripsmatige vergelijking

36. Het ingeroepen recht betekent in het Engels “wedstrijd” of “iets (doen) passen bij”. Beide betekenissen zijn bekend bij het in aanmerking komend publiek. Het teken AUTOMATCH is op zich geen bestaand woord, maar de consument zal een teken vaak ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008 en arrest Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Op die manier herkent hij het woord MATCH, voorafgegaan door het woord AUTO, hetgeen een zelfstandige betekenis heeft (een voertuig) dan wel een gebruikelijke afkorting is voor “automatisch”. Op conceptueel vlak staat het teken van verweerder dus voor een “autowedstrijd” of “het automatisch (doen) passen”, betekenissen die nauw aansluiten bij deze van het ingeroepen recht.

37. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken overeenstemmend.

Visuele vergelijking

38. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit vijf hoofdletters. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord AUTOMATCH, met uitzondering van de O uitgevoerd in een vet zwart lettertype. De eerste letter is een hoofdletter, de rest

zijn kleine letters. De letter O bestaat uit een blauwe cirkel met daarin in het wit een dubbele naar rechts wijzende pijlpunt, tevens het symbool voor de *fast-forward* toets op audio- en video-apparaten.

39. 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. Dit is in het voorliggende geval niet anders, aangezien het beeldelement louter bestaat uit een versierde opmaak van de letter O.

40. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Doordat het enigszins gescheiden wordt van de rest van het teken door het beeldelement, behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie HvJEG, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005). Het hernomen merk wordt voorafgegaan door het element AUTO, dat beschrijvend is (betrekking hebbend op auto's of automatisch). Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in dit geval zal de aandacht, gezien het beschrijvende karakter van het eerste deel en de aanwezigheid van de dubbele pijlpunt (of *fast-forward* toets), die als het ware vooruitwijst naar hetgeen volgt, toch voornamelijk uitgaan naar het meer onderscheidende tweede deel, dat identiek is aan het ingeroepen recht.

41. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep, het aangevraagde teken uit drie, waarvan de middelste onbeklemtoond wordt uitgesproken. De laatste lettergreep heeft de secundaire klemtoon en wordt hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen recht.

43. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

44. Het merk en het teken zijn op begripsmatig en op visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

45. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

46. Bij vergelijking van de waren en 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, gegevens of beeld, uitgezonderd autoradio's en cassettespelers (audio) en cd-spelers die voornamelijk zijn aangepast aan motorvoertuigen; alle dragers voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, gegevens of beeld, audio- en/of video-, magnetische, optische en digitale dragers, te weten compactdiscs, magneetschijven, cd-roms, interactieve compactdiscs, optische schijven, schijfvormige geluidsdragers, banden en cassettes; gegevensverwerkende apparatuur en computers; computerprogramma's en software; databaseservers (programma's), databases (software), zoekmachines (software), computertoestellen (instrumenten) voor toegang tot muziek-, audiovisuele en multimediadatabases en -banken, en databases en databanken met tekst, geluid en beeld; alle downloadbare gegevens, onder andere beltonen voor mobiele telefoons, geluiden, muziek, foto's, video's, teksten, beelden, logo's, downloadbare elektronische publicaties; brillen, brilmonturen, zonnebrillen, sportbrillen; brillenkokers.</p>	<p>KI 9 Wetenschappelijke, fotografische, optische, sein- en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het verspreiden of het weergeven van geluid, beeld, gegevens of informatie; computers; magnetische, schijfvormige of andere dergelijke dragers van geluid, beeld, gegevens of informatie; elektronische publicaties, audiovisuele producties vastgelegd op dragers; geregistreerde computerprogramma's.</p>
<p>KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, met name kranten, magazines, periodieken, boeken en albums; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); drukletters; clichés; pennen en potloden; artikelen van papier en karton, te weten kalenders; aanplakbiljetten.</p>	<p>KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dagbladen, tijdschriften, boeken, schriftelijke cursussen, drukwerken, naslagwerken; foto's, posters, affiches, zelfklevers; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).</p>
<p>KI 35 Reclame; verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); verhuur van reclamemateriaal; bijhouden van reamedocumentatie; verspreiding van reclame; verhuur van advertentieruimte; uitgave van reclameteksten; bestelling van reamedrukwerk; verbinding voor reamedoelinden; mailing; aanbieden van interactieve reclame, te weten onlinereclame op een computernetwerk of op internet; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; hulp bij de leiding van zaken, bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering, advisering met betrekking tot personeelszaken, professionele consultatie op zakelijk gebied; schattingen inzake commerciële ondernemingen; boekhouding; reproductie van documenten; diensten op het gebied van secretariaat; statistische informatie; stenografische diensten; televisiereclame;</p>	<p>KI 35 Reclame; commerciële zaken; advertentiebemiddeling; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; uitvoeren van reclame; administratieve verwerking van reacties op reclame en advertenties; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor promotionele en publicitaire doeleinden; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; personeelswerwing en -selectie; onderwijs en opleiding voor een betrekking; administratieve en commercieel-zakelijke hulp aan werkzoekenden bij het vinden van een geschikte betrekking; promotie van culturele activiteiten.</p>

<p>radioreclame; verificatie van rekeningen; public relations; abonnering op alle dragers van gegevens, tekst, geluid en/of beeld, met name abonnering op kranten en tijdschriften; gegevensinvoer en -verwerking, beheer van gegevensbestanden; opiniepeiling; marktstudie, marktonderzoek, verkoop promotie voor derden; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden of voor reclamedoeleinden.</p>	
<p>KI 41 Onderwijs, opvoeding en ontspanning in het algemeen; productie van televisieprogramma's en -uitzendingen; uitgave en publicatie van teksten, illustraties, boeken, tijdschriften, kranten, periodieken, magazines en publicaties in allerlei soorten en vormen; elektronische publicatie on line van boeken en week- of -maandbladen; exploitatie van elektronische on-linepublicaties (die niet kunnen worden gedownload); organiseren en houden van seminars, stages en cursussen, organisatie van conferenties, forums, congressen en colloquia; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; productie en/of montage van radio- en televisieprogramma's, audiovisuele en multimedialprogramma's (computerondersteunde vormgeving van al dan niet bewegende teksten en/of beelden, en/of al dan niet muziekgeluiden), al dan niet voor interactief gebruik; organiseren van wedstrijden en spellen met betrekking tot opvoeding of ontspanning, waaronder wedstrijden en spellen via de radio, de televisie of anderszins; productie en verhuur van films en cassettes, waaronder videocassettes en compactdiscs; uitgave, opname en verwerking van geluiden (opnamestudio's), opname en verwerking van beelden (filmen), duplicatie van geluid en/of beeld; reportage (diensten van reporters), fotoreportages.</p>	<p>KI 41 Opvoeding en ontspanning; uitgeverij, zowel in gedrukte vorm als langs elektronische weg, ook van geluids- of beeldopnames; het verstrekken van informatie inzake opvoeding en opleiding; het organiseren van cursussen, vergaderingen, spreekbeurten en andere dergelijke educatieve bijeenkomsten; overdragen van kennis, kunde en bekwaamheden (onderwijs); scholing en herscholing van werkzoekenden; schoolradio en -televisie; dienstverlening en informatie op gebied van cultuur, opvoeding, sport en ontspanning; organisatie van culturele, sportieve, opvoedende en ontspannende activiteiten en evenementen en advisering inzake voornoemde diensten; productie van radio- en televisieprogramma's; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's en toneelvoorstellingen; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele, educatieve en ontspannende doeleinden; organiseren van wedstrijden en het in dit kader uitreiken van prijzen; alle voornoemde diensten ook te verlenen via Internet.</p>

Klasse 9

48. De waren *apparaten voor het opnemen of het weergeven van geluid, beeld of gegevens, computers, magnetische, schijfvormige of andere dergelijke dragers van geluid, beeld of gegevens, elektronische publicaties en geregistreerde computerprogramma's* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de omschrijving van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

49. De waren *apparaten voor het verspreiden van geluid, beeld of gegevens* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *apparaten voor het overbrengen van geluid, gegevens of beeld* van het ingeroepen recht, aangezien beide werkwoorden de betekenis hebben van "van de ene naar de andere plaats brengen".

50. De waren *apparaten voor het opnemen, het verspreiden of het weergeven van informatie* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, gegevens of beeld* van het ingeroepen recht. Geluid, gegevens en beeld zijn immers specifieke vormen van informatie.

51. De waren *magnetische, schijfvormige of andere dergelijke dragers van informatie* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *alle dragers voor het opnemen, het overbrengen en het*

weergeven van geluid, gegevens of beeld, audio- en/of video-, magnetische, optische en digitale dragers, te weten compactdiscs, magneetschijven, cd-roms, interactieve compactdiscs, optische schijven, schijfvormige geluidsdragers, banden en cassettes van het ingeroepen recht. Al deze dragers zijn immers bestemd om informatie van welke aard dan ook te bevatten.

52. De waren *wetenschappelijke en onderwijs toestellen en -instrumenten* van het betwiste teken zijn complementair aan de dienst *onderwijs* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Met name in het (voorbereidend) wetenschappelijk onderwijs zal in het praktijkgerichte onderdeel daarvan gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke toestellen en instrumenten (bijvoorbeeld een microscoop).

53. De waren *fotografische en optische toestellen en instrumenten* zijn een species van respectievelijk het genus *apparaten voor het opnemen van beeld* en *optische dragers*, en zijn daaraan dus identiek. Daarnaast zijn deze waren complementair aan de diensten *opname en verwerking van beelden* en *foto-reportages* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Voor deze diensten dient men noodzakelijkerwijs (onder meer) te beschikken over een fototoestel en (wellicht meerdere) fotografische lenzen.

54. De waren *seintoestellen en -instrumenten* zijn een species van het genus *apparaten voor het overbrengen en het weergeven van geluid, gegevens of beeld* en zijn daaraan dus identiek.

55. De waren *audiovisuele producties vastgelegd op dragers* van het betwiste teken zijn complementair aan de diensten *productie en/of montage van audiovisuele programma's* en *uitgave, opname en verwerking van geluiden (opnamestudio's), opname en verwerking van beelden (filmen), duplicatie van geluid en/of beeld* van het ingeroepen recht. Voor al deze diensten zal men immers gebruik maken van al dan niet op dragers vastgelegde audiovisuele producties. Deze waren zijn dus soortgelijk aan deze diensten.

Klasse 16

56. De waren *papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dagbladen, tijdschriften, boeken, drukwerken, foto's, schrijfbehoeften, materiaal voor kunstenaars; penselen; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

57. De waren *schriftelijke cursussen en naslagwerken* van het betwiste teken zijn een species van het genus *boeken, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Tevens zijn deze waren complementair aan de diensten *onderwijs, organiseren en houden van cursussen* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Voor dit onderwijs en deze cursussen zal men immers noodzakelijkerwijs gebruik maken van deze waren.

58. De waren *posters, affiches, zelfklevers* van het betwiste teken zijn een species van het genus *papier, karton en hieruit vervaardigde producten, aanplakbiljetten en drukwerken* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 35

59. De diensten *reclame; commerciële zaken, boekhouding, marktonderzoek, opiniepeiling, uitvoeren van reclame, organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor promotionele en publicitaire doeleinden, bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren, advisering inzake personeel en personeelszaken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de omschrijving van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

60. De dienst *advertentiebemiddeling* van het ingeroepen recht is soortgelijk aan de diensten *reclame, verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters), verhuur van reclamemateriaal, bijhouden van reclamedocumentatie, verspreiding van reclame, verhuur van advertentieruimte, uitgave van reclameteksten, bestelling van reclamedrukwerk, verbinding voor reclamedoelinden, mailing, aanbieden van interactieve reclame, te weten onlinereclame op een computernetwerk of op internet, verkooppromotie voor derden* van het ingeroepen recht. Alle laatstgenoemde diensten zijn immers gerelateerd aan de generieke dienst advertentiebemiddeling.

61. De dienst *opstellen van statistieken* van het betwiste teken is complementair aan de dienst *statistische informatie* van het ingeroepen recht. Om over deze informatie te kunnen beschikken, zal men eerst de onderliggende statistieken moeten opstellen. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

62. De dienst *houden van veilingen en openbare verkopen* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden* van het ingeroepen recht. Bij beide diensten gaat het er immers om goederen publiekelijk ten toon te stellen met het doel deze te verkopen.

63. De dienst *handelsinformatie* van het betwiste teken kan gebruikt worden bij het verstrekken van de dienst *professionele consultatie op zakelijk gebied* van het ingeroepen recht, en is dus soortgelijk daaraan.

64. De diensten *marktwerking en -analyse* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *marktstudie en marktonderzoek* van het ingeroepen recht. Analyse is een vorm van onderzoek en onderzoek en studie zullen gevolgd worden door marktwerking.

65. De dienst *administratieve verwerking van reacties op reclame en advertenties* van het ingeroepen recht is een species van het genus *administratieve diensten* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

66. De diensten *arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken, uitzenden van personeel, personeelwerving en -selectie, en administratieve en commercieel-zakelijke hulp aan werkzoekenden bij het vinden van een geschikte betrekking* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *advisering met betrekking tot personeelszaken* van het ingeroepen recht. Deze adviesdiensten kunnen immers alle aspecten met betrekking tot personeel behelzen.

67. De diensten *onderwijs en opleiding voor een betrekking* zijn een species van het genus *onderwijs, organiseren en houden van seminars, stages en cursussen* in klasse 41 van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

68. De dienst *promotie van culturele activiteiten* van het betwiste teken valt onder de generieke dienst verkooppromotie voor derden van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

Klasse 41

69. De diensten *opvoeding en ontspanning; uitgeverij, zowel in gedrukte vorm als langs elektronische weg, ook van geluids- of beeldopnames, het organiseren van cursussen, overdragen van kennis, kunde en bekwaamheden (onderwijs), productie van radio- en televisieprogramma's, organiseren van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; organiseren van wedstrijden* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht.

70. De dienst *het verstrekken van informatie inzake opvoeding en opleiding* van het betwiste teken is complementair aan de diensten *onderwijs, opvoeding, organiseren en houden van seminars, stages en cursussen* van het ingeroepen recht. Meer in het algemeen zal een willekeurige dienstverlener het verstrekken van informatie inzake die diensten tot zijn vanzelfsprekende activiteiten rekenen. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

71. De dienst *het organiseren van vergaderingen, spreekbeurten en andere dergelijke educatieve bijeenkomsten* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *organisatie van conferenties, forums, congressen en colloquia* van het ingeroepen recht. In beide gevallen gaat het immers om het organiseren van bijeenkomsten die in essentie ten doel hebben de kennis te verruimen.

72. De diensten *scholing en herscholing van werkzoekenden* van het betwiste teken zijn een *species* van het *genus onderwijs, organiseren en houden van stages en cursussen* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

73. De diensten *schoolradio en -televisie* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *productie en/of montage van radio- en televisieprogramma's* van het ingeroepen recht. Voor het totstandkomen van eerstgenoemde diensten zal immers ook aan productie en montage moeten gedaan worden.

74. De diensten *dienstverlening en informatie op gebied van cultuur, opvoeding, sport en ontspanning, organisatie van culturele, sportieve, opvoedende en ontspannende activiteiten en evenementen en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *opvoeding en ontspanning in het algemeen, organisatie van tentoonstellingen voor culturele doeleinden* van het ingeroepen recht. Al deze diensten hebben betrekking op cultuur, opvoeding en ontspanning, en sport is ook een vorm van ontspanning.

75. De dienst *uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's en toneelvoorstellingen* van het betwiste teken kan vallen onder de meer algemene noemer *ontspanning in het algemeen* van het ingeroepen recht en is dus soortgelijk daaraan.

76. De dienst *organiseren van beurzen voor culturele en educatieve doeleinden* is identiek aan de dienst *organisatie van tentoonstelling voor culturele of educatieve doeleinden* van het ingeroepen recht, aangezien een beurs een tentoonstelling van goederen is.

77. De dienst *organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor ontspannende doeleinden* van het betwiste teken valt onder de meer algemene noemer *ontspanning in het algemeen* van het ingeroepen recht en is daaraan dus identiek.

78. De dienst *het in het kader van wedstrijden uitreiken van prijzen* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *organiseren van wedstrijden* van het ingeroepen recht. Een wezenlijk kenmerk van wedstrijden is immers het competitie-element, het streven de tegenstander te verslaan of te overtreffen, waaraan veelal een prijs is verbonden. De uitreiking daarvan behoort derhalve tot de algehele organisatie van wedstrijden.

79. De toevoeging "alle voornoemde diensten ook te verlenen via Internet" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Conclusie

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

B. Overige relevante factoren

81. 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.

82. 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, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten 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.

83. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten hebben weliswaar een vaststaande betekenis, maar zijn niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. De merken hebben dus een normaal onderscheidend vermogen. De stelling van opposant dat zijn ingeroepen rechten een ruimere beschermingsomvang genieten tengevolge van het intensieve gebruik dat ervan is gemaakt, hoeft niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau is uitgegaan van een normale beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid en daardoor de ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten (zie hierboven punt 24) evenmin nadere bespreking.

84. Het onderscheidend vermogen van een merk moet in samenhang beoordeeld worden met de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Het feit dat een merk één of meerdere betekenissen heeft, wil op zich nog niet zeggen dat het merk ook beschrijvend is voor alle waren en diensten (zie hierboven punt 23).

85. Het feit dat een bepaald merk een groot aantal *hits* oplevert bij een onderzoek op Internet, alsook het feit dat een merk vaker voorkomt in het register (zie punt 23) betekent op zich niet dat dit merk geen onderscheidend vermogen zou hebben. Zoals reeds opgemerkt dient het onderscheidend vermogen gezien te worden in samenhang met de waren en diensten die het merk beoogt te beschermen.

C. Conclusie

86. De tekens stemmen begripsmatig en visueel overeen en op auditief vlak zijn zij in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Rekening houdend met het normale aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat de waren en diensten van het betwiste teken afkomstig zijn van opposant of van een aan opposant economisch verbonden onderneming, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

87. Aangezien reeds overeenstemming is geconstateerd met het eerste ingeroepen recht, en dit recht een meeromvattende waren- en dienstenlijst heeft, hoeft het tweede ingeroepen recht niet nader onderzocht te worden.

IV. BESLUIT

88. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

89. Oppositie met nummer 2000238 gegrond is.

90. Benelux aanvraag nummer 1101825 niet wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 30 juli 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Willy Neys