

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000265**  
**van 7 maart 2008**

**Opposant:** **Software Licentie Materiaal B.V.**

Brouwersgracht 286  
1013 HG Amsterdam,  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markfellows B.V.**

Postbus 37088  
1030 AB Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk:** slim! (B 706098)

*tegen*

**Verweerder:** **Koninklijke KPN N.V.**

Maanplein 55  
2516 CK Den Haag,  
Nederland

**Gemachtigde:** **Koninklijke KPN NV**


Postbus 30000  
2500 GA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:**



(depotnummer 1100117)

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

1. Op 12 januari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord- beeldmerk  ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1100117 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 februari 2006.

2. Op 28 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 706098 slim! ingediend op 21 februari 2002 voor de waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42 van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom<sup>1</sup>.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 mei 2006.

9. Op 4 juli 2006 verzoeken partijen gezamenlijk om een opschorting van de oppositieprocedure, de cooling-off wordt verlengd met 2 maanden.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 september 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 12 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

11. Op 28 september 2006 heeft verweerder bij het Bureau een warenbeperking ingediend voor de waren in klasse 9, door schrapping van geregistreerde computerprogramma's.

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), deze is vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 'BVIE'). De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

12. Op 7 november 2006 verzoeken partijen gezamenlijk om een opschorting van de oppositieprocedure, opposant heeft derhalve een termijn tot en met 12 januari 2007 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

13. Op 11 januari 2007 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze argumenten zijn op 16 januari 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 16 maart 2007 is gegeven om hierop te reageren.

14. Op 16 maart 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 maart 2007.

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.

18. Opposant voert aan dat de tekens voor wat betreft het wordelement identiek zijn. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. De warenbeperking door schrapping van geregistreerde computerprogramma's neemt dit niet weg.

19. Opposant is van mening dat het teken van wederpartij verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, wekt bij het publiek. Opposant verzoekt het Bureau het teken van wederpartij niet in te schrijven en verzoekt om terugbetaling van de betaalde oppositietaksen.

20. Volgens verweerder dient aan de overeenstemming tussen beide woorden geen, dan wel een ondergeschikte rol te worden toegekend vanwege het feit dat het woord deel uitmaakt van het normale taalgebruik. De opmaak en met name de letter M is het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het merk, een ander visueel verschil is het uitroepteken. De auditieve en begripsmatige overeenstemming is in het licht van de visuele verschillen en overige factoren volgens verweerder niet van doorslaggevend belang.

21. In klasse 9 heeft opposant bescherming voor software, dit is echter uit klasse 9 van het merk van verweerder geschrapt en dan blijven allerhande (tele)communicatieapparatuur en aanverwante of daarin verwerkte producten/functionaliteiten over die niet over een kam te scheren zijn met software, aldus verweerder. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat computerchips soortgelijk zijn aan software is verweerder bereid om die waren uit het depot te schrappen. Voor wat betreft klasse 35 is verweerder van mening dat de detailhandeldiensten, al dan niet op het gebied van software, niet zijn opgenomen in het depot van verweerder. Indien het Bureau een ander oordeel zou zijn toegedaan, stelt verweerder een beperking voor door toevoeging van alle voornoemde diensten uitsluitend voor zover zij

betrekking hebben op de onder klasse 9 en 38 gespecificeerde waren en diensten". De diensten van verweerder in klasse 42 zijn niet soortgelijk aan "licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom". De diensten in klassen 38 en 41 van het merk van verweerder omvatten diensten die geen van allen soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor het ingeroepen slim!-merk is ingeschreven.

22. Het woord slim heeft volgens verweerder een betekenis in het dagelijks taalgebruik en derhalve geen (althans nauwelijks) onderscheidend vermogen. Deze omstandigheid draagt bij aan het niet aannemen van gevaar voor verwarring in onderhavig geval.

23. Verweerder verzoekt het Bureau primair om de oppositie wegens ongegrondheid te verwerpen en het SLIM-merk in zijn geheel in te schrijven. Subsidiair verzoekt verweerder het Bureau de oppositie slechts gedeeltelijk toe te wijzen en het SLIM-merk met een gewijzigde klassenomschrijving in te schrijven. Verweerder verzoekt het Bureau om de opposant te veroordelen in de kosten van het geding aan de zijde van verweerder.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**


24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, 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.

25. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."*

26. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "de Richtlijn") is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***De te vergelijken tekens, waren en diensten***

27. De te vergelijken tekens, waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
slim!	
KI 9 Software.	KI 9 (Tele)communicatie(netwerk)apparatuur en -interfaces; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, decoderen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en optische gegevensdragers en geluidsdragers waaronder begrepen (geïntegreerde) mp3 spelers; (geïntegreerde)- fotocamera's; computerchips; chipcards en simcards; (mobiele)- telefoontoestellen; antwoordapparaten.
KI 35 Detailhandeldiensten op het gebied van software.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detachering van personeel; organisatie van promotionele activiteiten; organisatie van beurzen voor publicitaire of commerciële doeleinden.
	KI 38 Telecommunicatie; het verschaffen van toegang tot Internet; elektronische overdracht van data; advisering met betrekking tot de inhuur van telecommunicatie-apparatuur en -randapparatuur.
	KI 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars, zoals schooltelevisie; produceren en uitvoeren van televisieprogramma's, films en video's; ten uitvoer brengen van muziek en van (amusements)programma's.
KI 42 Licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom.	KI 42 Technische advisering inzake het installeren van computersoftware; voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatie- en automatiseringsconcepten en -programmatuur, alsmede van software ten behoeve van netwerken; technische adviezen op het gebied van ontwerpen, ontwikkelen, softwarematig aanleggen en/of installeren van (tele)communicatie- en automatiserings(netwerk)apparatuur en interfaces; technische adviezen, al dan niet via helpdesks, met betrekking tot software en hardware, alsmede met betrekking tot de installatie van software; installeren van computerprogramma's (software); het ter beschikking stellen van computerhardware en -software benodigd voor de overdracht van data en voor het installeren en beheer van websites en andere on- line media; diensten voor ICT-specialisten; ontwerpen, schrijven, aanpassen en actualiseren van telecommunicatie- en automatiseringsconcepten en -software; installeren, onderhouden en updaten van software.

28. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

29. De intrinsieke onderscheidingskracht van het ingeroepen recht is uitermate laag, zometer nihil. Het woord slim beschrijft immers de hoedanigheid van de waren en diensten, namelijk dat deze slim zijn om te gebruiken of slim toegepast kunnen worden. Er is meer nodig - zoals inburgering of intensief gebruik - om de aanduiding slim! meer dan deze beperkte onderscheidingskracht te verlenen voor welke waren of diensten dan ook. Dit werd niet ingeroepen en dit is in deze procedure dan ook niet van toepassing.

30. Ook het merk van verweerder heeft een uitermate lage onderscheidingskracht, maar hier springt de grafische weergave direct in het oog. De weergave van de "M" geeft nog een zekere mate van onderscheidend vermogen aan het merk van verweerder. Auditief en begripsmatig zijn de tekens identiek.

31. Gezien de uitermate lage beschermingsomvang en de visueel in het oog springende verschillen is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemmende tekens.

32. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege.

## **A.2. Overige relevante factoren**

33. Het Bureau merkt op dat het voorwaardelijke verzoek van verweerder tot beperking van de waren en diensten, indien het Bureau van mening zou zijn dat deze soortgelijk zijn, niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau.

34. Naar aanleiding van het verzoek van opposant om de verweerder de kosten van deze oppositieprocedure terug te laten betalen, merkt het Bureau op dat de bepalingen voor de kostenverwijzing zijn vastgesteld in het uitvoeringsreglement. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

## **B. Conclusie**

35. Gezien het zeer geringe onderscheidend vermogen van beide merken is er sprake van een zeer lage beschermingsomvang. In het merk van verweerder is een onderscheidend element opgenomen, te weten de gestileerde "M". In het teken van opposant is een uitroepteken opgenomen. Dit zijn visuele verschillen die direct in het oog springen. De lage beschermingsomvang in combinatie met het duidelijke visuele verschil tussen de merken doet het Bureau van oordeel zijn dat er geen sprake is

van gevaar voor verwarring. Zoals in overweging 31 reeds vermeld is de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege gelaten. Om gevaar voor verwarring te kunnen vaststellen is immers, gezien de bewoording van artikel 2.3, sub b BVIE, zowel overeenstemming tussen de tekens als tussen de waren en diensten vereist.

#### **IV. Besluit**

36. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

37. De oppositie met nummer 2000265 niet gegrond is.

38. Depot 1100117 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 7 maart 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Willy Neys