

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000268


van 13 mei 2014

- Opposant:** **Thalia Holding GmbH**
Hermannstr. 18-20
20095 Hamburg
Duitsland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 3396397**
Thalia
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 4186003**
Thalia
tegen
- Verweerder:** **SOFTSIGN,**
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Industriepark 2/P
9031 Drongen
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 792822**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 februari 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Hij heeft, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 792822 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 februari 2006.

2. Op 28 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 3396397 van het woordmerk THALIA, ingediend op 8 oktober 2003 en ingeschreven op 24 mei 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 35, 41 en 43;
- Europese inschrijving 4186003 van het woordmerk Thalia, ingediend op 10 december 2004 en ingeschreven op 23 mei 2012 voor waren en diensten in de klassen 2, 9, 16, 18, 28 en 35.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Door meerdere beperkingen is de dienstenlijst van verweerder uiteindelijk beperkt tot diensten in de klassen 41 en 42.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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. Aangezien de ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 19 juni 2012 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van de ingeroepen rechten, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Naar aanleiding van enkele opschortingen op gezamenlijk verzoek is op 20 december 2012 de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 3 januari 2013, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 3 maart 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot opschorting na aanvang van de procedure heeft het Bureau op 2 mei 2013 aan beide partijen bevestigd dat opposant een termijn had tot en met 3 juli 2013 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 28 juni 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 juli 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 september 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 10 september 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 18 september 2013.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. De ingeroepen rechten THALIA zijn volgens opposant vrijwel identiek aan het dominante woorddeel TALIA van het bestreden teken. TALIA is volgens opposant het dominante woorddeel, aangezien INFO opgevat zal worden als een beschrijvend bestanddeel, evenals de toevoeging "the content portal". De merken en het teken zijn volgens opposant in visueel opzicht overeenstemmend. Auditief zijn de ingeroepen rechten identiek aan het dominante woorddeel van het bestreden teken. Thalia en Talia zijn volgens opposant beide meisjesnamen, waardoor de merken en het teken in begripsmatig opzicht ook identiek zijn.

16. De diensten genoemd in klasse 35 van het depot zijn soortgelijk aan de diensten in genoemd in klasse 35 bij de ingeroepen rechten, aldus opposant. De diensten genoemd in klasse 41 van het depot zijn deels identiek, deels soortgelijk aan de diensten opgenomen in klasse 41 van de rechten van opposant en complementair aan de waren genoemd in de klassen 9, 16 en 28 van de ingeroepen merken. De diensten genoemd in klasse 42 van het depot zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren en diensten aangeduid bij de ingeroepen rechten. Deze waren en diensten worden volgens hem immers aan dezelfde doelgroep, de particuliere consument, aangeboden en afgezet via dezelfde distributiekkanalen.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

18. Volgens verweerder zal in het bestreden teken de aandacht vooral getrokken worden door het woord INFO, vanwege de grafische weergave in witte letters tegen een rode achtergrond. Ook de rode ster als punt op de i van TALIA springt volgens verweerder in het oog. Het woordgedeelte van het bestreden teken bestaat uit tien lettergrepen; IN-FO-TA-LIA-THE-CON-TENT-POR-TAL. Er is dan ook geen sprake van visuele en auditieve overeenstemming, aldus verweerder. De ingeroepen rechten, Thalia, zijn inderdaad een meisjesnaam, zoals volgens hem ook uit een pagina op Wikipedia blijkt. Op deze pagina met een lijst van meisjesnamen komt de naam Talia volgens hem echter niet voor; dit is dan ook een fantasiewoord. Verweerder concludeert derhalve dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

19. Verweerder licht toe dat hij op verzoek van opposant klasse 35 heeft geschrapt. Volgens hem zou opposant in dat geval blijken een e-mail bereid zijn geweest om tot een minnelijke schikking te komen. De soortgelijkheid van de overige diensten in de klasse 41 en 42 wordt volgens verweerder volledig ontkracht door het feit dat de merken in kwestie in de praktijk meer dan zes jaar zonder enig verschil naast elkaar leven. De oppositieprocedure is immers na een opschorting hervat op het moment dat de merken en het teken al meer dan zes jaar in gebruik waren.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. 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 gezien, 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).

27. Aangezien de ingeroepen merkenidentiek zijn, kunnen ze gezamenlijk worden behandeld; gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| THALIA |  |

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, te weten THALIA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woorden "Info" in witte letters in een rode rechthoek en "talia" in zwarte letters met een rode ster als punt op de letter "i". Onder dit laatste woord staat in grijze letters het onderschrift "the content portal".

Begripsmatige vergelijking

29. 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).

30. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen "INFO" en "TALIA", waarbij "INFO" de beschrijvende betekenis van "informatie" heeft die het in aanmerking komend Benelux publiek ook onmiddellijk zal begrijpen. "TALIA" zal als een fantasiewoord worden opgevat.

31. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003), dit is van toepassing op het element INFO en op het beschrijvende onderschrift "the content portal".

32. Opposant en verweerder zijn het erover eens dat Thalia een meisjesnaam is (zie overwegingen 15 en 18). Of het nu echter een meisjesnaam zou betreffen of niet, het woord heeft geen vaststaande betekenis, waardoor het ingeroepen recht opgevat zal worden als fantasiewoord.

33. Geen van de tekens heeft in zijn totaliteit een vaststaande betekenis, waardoor de begripsmatige vergelijking deze geen rol kan spelen bij de verdere beoordeling van de onderhavige oppositie.

Visuele vergelijking

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), heeft het wordelement vaak een grotere impact heeft 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 (GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Over het bestreden teken kan niet gezegd worden dat het wordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement of vice versa (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). De woorden "Info" en "talia" nemen naar oordeel van het Bureau echter wel een prominente plaats in, in tegenstelling tot het onderschrift "the content portal", dat in kleinere en lichtere letters is weergegeven.

35. Door het gebruik van de kleuren en de rode omkadering, zijn de woorden "info" en "talia" in het bestreden teken duidelijk gescheiden. Doordat "talia" in zwarte letters is weergegeven, neemt het een zelfstandige plaats in in het bestreden teken. Hoewel de consument in principe meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van woorden (zie GEU, arrest Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het ingeroepen recht "thalia" vrijwel in zijn geheel hernomen in het tweede deel van het bestreden teken.

36. Merk en teken zijn op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. 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). Niet kan worden uitgesloten dat het onderschrift "content portal" in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

38. Het Bureau is van oordeel dat bij de auditieve vergelijking het ingeroepen recht, THALIA, en de auditief dominante elementen "Infotalia" moeten worden vergeleken.

39. Hoewel er in het betwiste teken sprake is van twee woorden, en het oudere merk slechts één woord bevat en de tekens dus verschillend zullen worden uitgesproken, is er toch sprake van een zekere auditieve overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het tweede woord van het bestreden teken, dat hierin een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt, en het enige woord van het oudere merk op identieke wijze worden uitgesproken.

40. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

41. De tekens zijn auditief in zekere mate overeenstemmend en visueel in geringe mate overeenstemmend. Begripsmatig hebben zij geen betekenis, waardoor dit aspect voor de verdere beoordeling geen rol speelt.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

43. 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 beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

44. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de waren- en dienstenlijsten ervan samengevoegd. Er is rekening gehouden met de warenbepalingen die verweerder aan heeft laten aantekenen. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---------------------------------|
| <i>Gemeenschapsmerk 4186003</i> Klasse 2 Verven, vernissen, lakken; kleurstoffen; beitsen; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars. | |
| <i>Gemeenschapsmerk 3396397</i> Klasse 9 Onderwijstoestellen en -instrumenten; magnetische gegevensdragers, grammofoonplaten, dragers van audio- en | |

| | |
|---|--|
| <p>beeldopnamen, met name videofilms, audioproducties, muziekprogramma's, cd's, video- en muziekcassettes; software, ook op het gebied van multimedia, met name taalcursussen, studiesoftware, computerspellen, reisinformatie.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 4186003</i></p> <p>Klasse 9 Computers, computeraccessoires, zakrekenmachines, kantoormachines, te weten reken-, boekhoud- en factureermachines, terminals, dicteerapparaten, kasregisters, kopieerapparaten.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 3396397</i></p> <p>Klasse 16 Drukwerken, met name gedrukte teksten, boeken, tijdschriften, vaktijdschriften, periodiek publicaties, kunstdrukken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 4186003</i></p> <p>Klasse 16 Papier- en schrijfbehoeften, met name schoolschriften, schoolblokken, boekomslagen, hoezen, schrijfinstrumenten, pennen, passers, inkten, stiften, patronen; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); verpakkingsmateriaal; wenskaarten, briefkaarten, kunstkaarten, briefpapier, papier voor kunstenaars, blokken, grafiekpapier, kalenders; cadeaupapier, geschenkverpakkingen; sierband; fotoalbums, muntenalbums, gastenboeken, poëziealbums, vriendschapsboeken, adresboeken, notitieboekjes, tafelservetten van papier, postzegels.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4186003</i></p> <p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voorzover begrepen in deze klasse; reiskoffers en koffers; schooltassen; ransels; paraplu's; zadelmakerswaren.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 3396397</i></p> <p>Klasse 25 Kledingartikelen en hoofddeksels.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 3396397</i></p> <p>Klasse 28 Spellen waaronder elektronische spellen, speelgoederen</p> | |

| | |
|--|--|
| <p><i>Gemeenschapsmerk 4186003</i> Klasse 28 Spellen, speelgoederen, waaronder gezelschapsspellen, constructiespellen, bouwpakketten en videospellen.</p> | |
| <p><i>Gemeenschapsmerk 3396397</i> Klasse 35 Diensten van een e-commerce-boekhandel, te weten het aannemen van bestellingen, orderservice en factuurafwikkeling.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 4186003</i> Klasse 35 Detailhandelsdiensten; detailhandelsdiensten met betrekking tot magnetische gegevensdragers, grammofoonplaten, dragers van geluids- en beeldopnamen, met name videofilms, gesproken opnames, muziekprogramma's, cd's, film- en muziekcassettes, software, computerspellen, drukkerijproducten, met name drukwerken, boeken, tijdschriften, vaktijdschriften, periodieken, reproducties, foto's, leermiddelen en onderwijsmaterialen, kleding, hoofddeksels, spellen waaronder elektronische spellen, speelgoederen; detailhandeldiensten met betrekking tot verven, vernissen, lakken, verfstoffen, beitsen, bladmetalen en metalen in poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars; detailhandeldiensten met betrekking tot computers, computeraccessoires, zakrekenmachines, kantoormachines; detailhandeldiensten met betrekking tot papier- en schrijfbehoeften, met name schoolschriften, schoolblokken, boekomslagen, hoezen, schrijfinstrumenten, pennen, passers, inkt, stiften, patronen, kleefstoffen voor papier- en schrijfbehoeften of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, penselen, typemachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), materialen voor verpakking, wenskaarten, briefkaarten, kunstkaarten, briefpapier, papier voor kunstenaars, blokken, grafiekpapier, kalenders, cadeaupapier, geschenkverpakkingen, sierband, fotoalbums, muntenalbums, gastenboeken, poëziealbums, vriendenboekjes, adresboeken, notitieboekjes, tafelservetten van papier, postzegels; detailhandeldiensten met betrekking</p> | |

| | |
|--|--|
| tot leder en kunstleder, en hieruit vervaardigde producten, reiskoffers en koffers, schooltassen, rugzakken, paraplu's, zadelmakerswaren; detailhandeldiensten met betrekking tot spellen, speelgoederen, waaronder gezelschapsspellen, constructiespellen, bouwpakketten en videospellen. | |
| <i>Gemeenschapsmerk 3396397</i> Klasse 41 Publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken; organiseren van lezingen door auteurs; presentatie van werken in de beeldende kunst of literatuur voor culturele of educatieve doeleinden. | Klasse 41 Het ter beschikking stellen van informatie op gebied van amusement op het internet; inlichtingen op het gebied van amusement; spellen (on-line) te spelen vanaf een computernetwerk; organisatie van wedstrijden (sport, opvoeding of ontspanning); publicatie (elektronisch en on-line) van periodieken, met name van een bundeling van artikelen voor recreatieve doeleinden; verschaffen van amusement op het internet. |
| | Klasse 42 Verschaffen van toegangstijd op het Internet; ter beschikking stellen van software voor het aanleggen van een fotoalbum, dagboek en/ of agenda op het Internet. |
| <i>Gemeenschapsmerk 3396397</i> Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), met name in internetcafés. | |

Klasse 41

45. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

47. Amusement is ontspanning, vermaak (online Van Dale woordenboek) of iets om je mee te vermaken. De diensten "het ter beschikking stellen van informatie op gebied van amusement op het internet; inlichtingen op het gebied van amusement; verschaffen van amusement op het internet" van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de "computerspellen" in klasse 9 en de waren in klasse 28 van opposant vanwege hun complementariteit. Deze waren zijn immers bij uitstek bedoeld voor amusementsdoeleinden en veel computerspellen zijn ook in interactieve vorm via het Internet te spelen.

48. “Spellen (on-line) te spelen vanaf een computernetwerk” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “computerspellen” in klasse 9 van opposant.

49. “Publicatie (elektronisch en on-line) van periodieken, met name van een bundeling van artikelen voor recreatieve doeleinden” is identiek aan de dienst “publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken” in klasse 41 van opposant.

50. “Organisatie van wedstrijden (sport, opvoeding of ontspanning)” tot slot is niet soortgelijk, aangezien de aard en het doel niet soortgelijk zijn aan die van de waren en diensten van opposant.

Klasse 42

51. Het “ter beschikking stellen van software voor het aanleggen van een fotoalbum, dagboek en/ of agenda op het Internet” is soortgelijk aan de waren “fotoalbums en papier en schrijfbehoeften” in klasse 16 van opposant, aangezien deze waren en diensten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

52. De dienst “verschaffen van toegangstijd op het Internet” is niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant, aangezien de aard en het doel zeer specifiek zijn en niet overeenstemmen met die van opposant.

Conclusie

53. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

56. 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). 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 komen publiek dus normaal geacht mag worden.

57. 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).

58. 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 en diensten in kwestie.

59. Het Bureau is op grond van de overeenstemming tussen de tekens, het feit dat het verschil tussen merk en teken met name gelegen is in de toevoeging van het weinig onderscheidende woord "Info" en de identiteit, dan wel (sterke) soortelijkheid van de diensten, van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Verweerder licht toe dat hij op verzoek van opposant klasse 35 heeft geschrapt. Volgens hem zou opposant in dat geval blijkens een e-mail bereid zijn geweest om tot een minnelijke schikking te komen. Bovendien bestaan de merken in kwestie volgens hem al jaren naast elkaar (zie overweging 15). Dergelijke argumenten kunnen echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE, waarbij onderzocht wordt of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

C. Conclusie

61. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (sterk) soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2000268 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Benelux spoedinschrijving 792822 wordt niet ingeschreven voor de diensten die identiek, dan wel (sterk) soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 41 Het ter beschikking stellen van informatie op gebied van amusement op het internet; inlichtingen op het gebied van amusement; spellen (on-line) te spelen vanaf een computernetwerk; publicatie (elektronisch en on-line) van periodieken, met name van een bundeling van artikelen voor recreatieve doeleinden; verschaffen van amusement op het internet.

Klasse 42 Ter beschikking stellen van software voor het aanleggen van een fotoalbum, dagboek en/ of agenda op het Internet.

64. Benelux spoedinschrijving met nummer 792822 wordt gehandhaafd voor de diensten die niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 41 Organisatie van wedstrijden (sport, opvoeding of ontspanning).

Klasse 42 Verschaffen van toegangstijd op het Internet.

65. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 13 mei 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard