



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000366

van 8 december 2008

Opposant: **Bose B.V.**
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 467624

LIFESTYLE

tegen

Verweerder: **Ego Lifestyle BV**
Parade 15
5211 KL Den Bosch
Nederland

Gemachtigde: **Considine Consultants B.V.**
Minister Hartsenlaan 11
1217 LR Hilversum
Nederland

Betwiste merk: Benelux spoedinschrijving 794324

EGO LIFESTYLE

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

1. Op 24 februari 2006 heeft EGO BV een Benelux depot verricht van het woordmerk EGO LIFESTYLE voor waren in de klassen 9, 16 en 18 en daarbij, 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 794324 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2006. Op 31 augustus 2007 is een naamswijziging van EGO BV aan Ego Lifestyle B.V. (hierna: "verweerder") in het register aangetekend.

2. Op 31 mei 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de oudere Benelux inschrijving onder nummer 467624 van het woordmerk LIFESTYLE, ingediend op 4 juli 1989 voor waren in klasse 9.

3. Opposant is houder van de ingeroepen Benelux inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht en ingesteld tegen een deel van de waren van de betwiste spoedinschrijving, namelijk die in klasse 9. In zijn argumenten heeft opposant de oppositie nog verder beperkt tot bepaalde waren binnen deze klasse.

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. Op 9 juni 2006 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid aan partijen gezonden.

8. Op 5 juli 2006 ontving het Bureau een gezamenlijk verzoek om opschorting van de procedure. Deze opschorting is op 7 juli 2006 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 oktober 2006. Het Bureau heeft op 20 oktober 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en opposant daarbij een termijn gesteld tot en met 20 december 2006 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

10. Op 20 december 2006 ontving het Bureau van opposant argumenten en stukken ter onderbouwing van de oppositie, waarbij de oppositie werd beperkt tot bepaalde waren in klasse 9 van de betwiste spoedinschrijving. Deze argumenten en stukken zijn op 20 december 2006 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij hem een termijn is gesteld tot en met 20 februari 2007 om hierop te reageren.

11. Op 14 februari 2007 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en daarbij tevens verzocht om bewijs van gebruik van het ingeroepen recht. Op 21 februari 2007 ontving het Bureau van verweerder een tweede exemplaar van deze reactie, waarbij nog een bijlage was gevoegd. Het Bureau heeft op 7 maart 2007 aan verweerder bericht dat deze bijlage buiten de gestelde termijn was ontvangen en dus niet in overweging zou worden genomen. Op dezelfde datum heeft het Bureau de reactie van verweerder aan opposant gezonden en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 7 mei 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Op 7 mei 2007 heeft opposant gebruiksbewijzen en nadere argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 14 juni 2007 doorgestuurd aan verweerder en hem daarbij een termijn gesteld tot en met 14 augustus 2007 om te reageren.

13. Op 8 augustus 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder op de bewijzen van gebruik. In deze reactie maakt verweerder tevens bezwaar tegen het feit dat opposant bij het indienen van de gebruiksbewijzen nog aanvullende argumenten heeft ingediend. Verweerder stelt dat dit in strijd is met de procedure, waarin verweerder het laatste woord dient te hebben. Voor zover het Bureau de aanvullende argumenten toch toelaatbaar zou achten, meent verweerder dus ook het recht te hebben om er nog op te reageren, hetgeen hij ook daadwerkelijk doet. De reactie van verweerder is op 17 augustus 2007 doorgezonden aan opposant.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen. De nadere argumenten van zowel opposant als verweerder worden buiten beschouwing gelaten. Zoals verweerder terecht opmerkt, is er in de oppositieprocedure in beginsel voorzien in één schriftelijke ronde. Het Bureau kan, indien het daartoe gronden aanwezig acht, partijen verzoeken om aanvullende argumenten of stukken in te dienen (regel 1.17, lid 1, sub g UR). Dit is in casu echter niet aan de orde.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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.

16. Opposant stelt dat het ingeroepen recht destijds niet door (de rechtsvoorganger van) het Bureau op absolute gronden is getoetst, maar dat ook wanneer dat wel het geval zou zijn geweest het Bureau het merk zou hebben toegelaten. Hoewel LIFESTYLE wellicht een associatie met een bepaalde levensstijl oproept, is er immers geen enkele relatie met de onderliggende waren. Opposant wijst er daarbij op dat het merk in verschillende landen en in het gemeenschapsregister is ingeschreven. Verder stelt opposant, onder verwijzing naar bijlagen ter onderbouwing daarvan, dat het merk LIFESTYLE sinds lange tijd op grote schaal door Bose is gebruikt voor zogenaamde "home theater systems", waarvoor het een marktaandeel van 17,6% heeft, en dat het in "hifi-kringen" grote bekendheid heeft.

17. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant dat het ingeroepen merk LIFESTYLE geheel is opgenomen in het teken EGO LIFESTYLE en dat het publiek EGO LIFESTYLE zal opvatten als "lifestyle voor je ego", waardoor de nadruk op het bestanddeel LIFESTYLE valt.

18. Zoals reeds opgemerkt (supra, punt 10) beperkt opposant de waren waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 9, die naar zijn mening soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

19. Opposant concludeert dat er overeenstemming tussen de merken en soortgelijkheid tussen de waren bestaat, met als gevolg dat er een groot risico op verwarring is. Verder stelt hij dat het gebruik van EGO LIFESTYLE zal leiden tot verwatering van het bekende merk LIFESTYLE. Opposant verzoekt het Bureau om de betwiste spoedinschrijving te weigeren voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

20. Verweerder voert aan dat het teken LIFESTYLE elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het woord LIFESTYLE betekent "levenswijze" en zal door de doorsnee Benelux consument worden gezien als een aanduiding van een eigenschap van de betreffende waren, als zouden zij passen in een trendy, modegevoelige omgeving met de nadruk op een bepaalde levenswijze. De door opposant overgelegde stukken tonen volgens verweerder niet aan dat het teken LIFESTYLE onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van lang en intensief gebruik. In dit verband wijst verweerder erop dat de door opposant genoemde inschrijvingen van eerdere datum zijn dan de recente Europese jurisprudentie over beschrijvende tekens, die het Bureau in deze zaak moet toepassen.

21. Voor zover het teken LIFESTYLE bekend is bij het publiek en onderscheidend zou zijn geworden, geldt volgens verweerder nog steeds dat het niet als merk mag worden beschermd, omdat het vrij moet worden gehouden voor gebruik door concurrenten. En voor zover toch enige bescherming aan het teken kan worden toegekend, zal de beschermingsomvang volgens verweerder uiterst gering zijn, waardoor een geringe afwijking in de producten waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel een geringe afwijking tussen het teken LIFESTYLE en het teken waartegen opposant zich verzet, voldoende zal zijn om een elk gevaar voor verwarring uit te sluiten.

22. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt verweerder dat EGO voldoende onderscheidend is om te bewerkstelligen dat deze niet overeenstemmend kunnen worden geacht. EGO LIFESTYLE zal naar mening van verweerder worden beschouwd als lifestyle producten van Ego en niet worden geassocieerd met het teken LIFESTYLE zoals gevoerd door opposant in de combinatie BOSE LIFESTYLE. Hij wijst er in dit verband op dat deze constructie vaker wordt gebruikt, onder andere in Elsevier Lifestyle en MSN Lifestyle.

23. Voor wat betreft de vergelijking van de waren, merkt verweerder om te beginnen op dat het ingeroepen recht voor een ruime lijst van waren is ingeschreven en dat hij opposant verzoekt om bewijzen van gebruik voor al deze waren in te dienen. Verweerder vermoedt dat alleen gebruik heeft plaatsgevonden voor audioapparatuur. Voor de overige waren meent verweerder dat de rechten zijn vervallen wegens niet

gebruik en beroept hij zich ook op dat verval. Voor zover het ingeroepen recht in stand is gehouden voor audioapparatuur, geldt dat deze waren volgens verweerder niet soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste depot. Overigens meent verweerder dat de door opposant aangebrachte beperking van de waren waartegen de oppositie is gericht, voor zover daarin voor bepaalde waren een mogelijke toepassing wordt gedefinieerd (bijvoorbeeld “computerrandapparatuur voor zover bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld”), willekeurig en omslachtig is en de grenzen van een oppositieprocedure te buiten gaat. Voor de waren “apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” erkent verweerder dat deze soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, maar moet de oppositie naar zijn mening op de andere door hem genoemde gronden worden afgewezen. Voor de overige waren meent verweerder dat deze niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht waarvoor opposant gebruik heeft aangetoond.

24. Verweerder stelt, tenslotte, dat gevaar voor verwarring door opposant moet worden gesteld en bewezen en dat hetgeen door opposant is aangevoerd daartoe onvoldoende is. Verweerder betwist in elk geval nadrukkelijk dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

25. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie, met veroordeling van opposant in de kosten.

26. Zoals reeds vermeld (supra, punten 12 en 13) heeft opposant desgevraagd nadere gebruiksbewijzen ingediend en heeft verweerder daarop gereageerd. Op deze bewijzen en de daarop betrekking hebbende stellingen van partijen zal onder punt III, sub B, van deze beslissing nader worden ingegaan. De aanvullende argumenten die beide partijen, naast de discussie over de gebruiksbewijzen, nog hebben aangebracht, blijven zoals eveneens reeds vermeld (supra, punt 14) buiten beschouwing.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen - algemeen

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 uitvoeringsreglement (hierna: “UR”), dient het ingeroepen merk 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. 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.

29. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, 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 GEA, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

30. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, 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 (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld 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 (GEA, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot werd ingeschreven, is het verzoek om overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 2 maart 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 2 maart 2001 tot 2 maart 2006.

34. Opposant heeft zowel bij zijn argumenten (op 20 december 2006) als naar aanleiding van het verzoek van verweerder (op 7 mei 2007) stukken ingediend die betrekking hebben op het gebruik van het ingeroepen recht, te weten:

- a. Een recensie over het LIFESTYLE 48 Home Cinema Entertainment System op www.hifi.nl, gedateerd 20 januari 2005.
- b. Een uitdraai van een op 7 december 2006 met Google uitgevoerde zoekopdracht op “lifestyle bose”, die 1.310.000 hits heeft opgeleverd.
- c. Een overzicht van het marktaandeel voor “home theater systems” in de periode november 2004 tot oktober 2005 en november 2005 tot oktober 2006, waarin voor BOSE percentages van resp. 13,1 en 17,6 procent worden genoemd.
- d. Een overzicht van advertentie- en promotionele kosten over de periode 2002 tot en met 2006, waarbij voor Nederland en België (waaronder volgens opposant ook promotie voor Luxemburg valt) samen bedragen van bijna 1,3 miljoen euro (in 2002) olopend tot ruim 4 miljoen euro (in 2006) worden genoemd.

- e. Een aantal facturen uit de jaren 2003, 2004 en 2005, aan verschillende afnemers in België, Nederland en Luxemburg.
- f. Een aantal brochures voor onder andere het "BOSE® LIFESTYLE® 18 (resp. 28, 38 en 48) DVD home entertainment-systeem" en de "BOSE® LIFESTYLE® SA-2 (en 3) stereo versterker".
- g. Enkele kopieën van advertenties in tijdschriften.
- h. Een verklaring van de "European Legal Counsel" van Bose B.V., die stelt dat LIFESTYLE een van de meest bekende merken van Bose is, dat het is gebruikt sinds 1991, een groot marktaandeel heeft en dat de afgelopen jaren alleen al in Nederland en België meer dan 3 miljoen euro per jaar aan promotie en reclame is uitgegeven.

35. Om te beginnen kan, in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEG, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEA, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). Zo is de (onder b genoemde) uitdraai van Google bijvoorbeeld weliswaar na de relevante periode gemaakt, maar is niet aannemelijk dat alle gevonden websites in enkele maanden zijn ontstaan en blijkt ook uit de overige stukken dat het teken reeds eerder in gebruik was.

36. Daarnaast kan, eveneens in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet van een onafhankelijke bron afkomstig zijn maar van opposant zelf, evenmin noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Zo kan aan verklaringen van werknemers van partijen (zoals onder h genoemd) weliswaar in beginsel weinig bewijskracht worden toegekend, maar kunnen deze andere bewijsmiddelen wel ondersteunen, hetgeen in casu ook het geval is.

37. Tenslotte kan, nog steeds in algemene zin, worden opgemerkt dat het feit dat een merk (tevens) naast of als onderdeel van een ander merk wordt gebruikt, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat geen merkenrechtelijk relevant gebruik plaatsvindt. Zolang gebruik wordt aangetoond van het merk zoals ingeschreven en de wijze waarop dit wordt gebruikt daarvan niet zodanig afwijkt dat het onderscheidend karakter ervan wordt gewijzigd (oppositiebeslissing BBIE, ICI PARIS, 2000177, 21 december 2007), kan er sprake zijn van normaal gebruik. Per analogie kan in dit verband verder worden verwezen naar HvJEG, HAVE A BREAK, C-353/03, 7 juli 2005 en Aire Limpio, reeds genoemd.

38. Het Bureau kan de stelling van verweerder die er kort gezegd op neerkomt dat het ingeroepen recht niet als merk maar als artikelnaam of als beschrijvende aanduiding wordt gebruikt, niet bijtreden. Het

materiaal toont weliswaar aan dat het woordmerk LIFESTYLE vaak in combinatie met typenummers wordt gebruikt en dat het merk BOSE er vaak bij wordt vermeld, maar dit neemt niet weg dat LIFESTYLE ook zelfstandig wordt gebruikt op een wijze die het onderscheidend karakter van de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt. Het is in het handelsverkeer overigens niet ongebruikelijk dat naast het hoofdmerk voor bepaalde categorieën van waren of diensten submerken worden gebruikt en dat, met name voor technische apparaten, verschillende producten van hetzelfde merk met verschillende typenummers worden aangeduid.

39. Het Bureau is van oordeel dat het overgelegde materiaal als geheel beschouwd voldoende is om normaal gebruik van het ingeroepen recht binnen de relevante periode aan te tonen. De stukken tonen zonder enige twijfel aan dat opposant afzet van zijn waren tracht te vinden en ook vindt en dat het gebruik een werkelijk (en blijkens o.a. marktaandeel en promotiekosten zelfs aanzienlijk) commercieel doel dient.

40. Wel kan worden vastgesteld dat uitsluitend gebruik voor zgn. "home theater systems", zijnde een species van "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld" is aangetoond. Voor zover verweerder (supra, punt 23) het Bureau verzoekt om het ingeroepen recht voor de overige waren vervallen te verklaren, kan worden opgemerkt dat dit niet tot de taken en bevoegdheden van het Bureau behoort (oppositiebeslissing BBIE, IL, 2000700, 22 september 2008). Het feit dat alleen gebruik voor "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, te weten zgn. home theater systems" is aangetoond, heeft enkel tot gevolg dat bij de beoordeling van de oppositie uitsluitend met deze waren rekening zal worden gehouden.

C. Onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht

41. Partijen verschillen met name van mening over het onderscheidend vermogen van het teken LIFESTYLE. Nu dit punt doorwerkt in de verdere beoordeling van deze oppositie, met name in de beoordeling van de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar, zal het Bureau hierop eerst ingaan.

42. Het woord "lifestyle" is een bestaand, van oorsprong Engels maar (inmiddels) ook Nederlands, woord. Hoewel het hebben (of nastreven) van een bepaalde lifestyle in deze consumptiemaatschappij ook een voorliefde voor bepaalde (luxe-)artikelen of bepaalde merken (er bestaat zelfs "brand-dating") met zich mee kan brengen, is het woord naar oordeel van het Bureau niet direct beschrijvend voor de waren in kwestie. Dit neemt niet weg dat het als enigszins verwijzend kan worden beschouwd en dus ab initio een eerder laag onderscheidend vermogen heeft. Het Bureau is echter van oordeel dat, zoals door opposant gesteld (supra, punt 16), uit de overgelegde stukken (zie onder punt III, sub B van deze beslissing) genoegzaam blijkt dat het ingeroepen recht door langdurig en intensief gebruik inmiddels over een (tenminste) normaal onderscheidend vermogen beschikt.

43. In dit verband zij nog opgemerkt dat de stellingen van partijen over de inschrijving in andere landen en bij het BHIM niet doorslaggevend zijn. Het Bureau heeft een eigen verantwoordelijkheid om het recht toe te passen op de situatie zoals die ten tijde van het ontstaan van het geschil bestond, en is daarbij niet

gebonden aan beslissingen van andere instanties. Om dezelfde reden is de opmerking van opposant over het al dan niet door het Bureau getoetst zijn van het ingeroepen recht, niet relevant.

44. Tenslotte zij in dit verband opgemerkt dat de stelling van verweerder dat het ingeroepen recht, ook al zou het onderscheidend zijn geworden, nog steeds niet als merk mag worden beschermd omdat het vrij moet worden gehouden voor gebruik door concurrenten, waarmee kennelijk wordt bedoeld op de werking van artikel 2.23, lid 1, sub b BVIE, geen steek houdt, alleen al omdat deze bepaling ziet op het gebruik van een teken en niet (zoals in een oppositieprocedure het geval is) op de inschrijving ervan. Per analogie kan in dit verband kan nog worden verwezen naar HvJEG, Adidas, C-102/07, 10 april 2008.

D. Verwarringsgevaar

45. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

46. 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."

47. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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).

D.1. Vergelijking van de tekens

48. 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).

49. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

50. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEA, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEG, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

51. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LIFESTYLE	EGO LIFESTYLE

Visuele vergelijking

52. Beide tekens zijn woordmerken. Het ingeroepen oudere merk bestaat uit één woord van 9 letters en het betwiste jongere teken uit twee woorden van respectievelijk 3 en 9 letters. Hoewel de consument normaal gezien meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), neemt dit niet weg dat het woord LIFESTYLE een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het teken EGO LIFESTYLE. De visuele overeenstemming die voortvloeit uit het feit dat beide tekens het identieke woord LIFESTYLE bevatten, wordt niet opzijgezet doordat dit in het betwiste teken wordt voorafgegaan door het, veel kortere, woord EGO.

53. De visuele totaalindruk van merk en teken is derhalve, naar oordeel van het Bureau, overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

54. Dit geldt ook voor de auditieve vergelijking. Het identieke woord "lifestyle" klinkt uiteraard hetzelfde en de toevoeging van het kortere woord "ego" doet niet af aan de auditieve overeenstemming die dit in de totaalindruk van de tekens veroorzaakt.

Begripsmatige vergelijking

55. Het woord "lifestyle" heeft, zoals reeds opgemerkt (supra, punt 42), een betekenis in zowel het Engels als het Nederlands. Overigens meent het Bureau dat deze betekenis in de gehele Benelux wordt begrepen. Hetzelfde geldt voor het woord "ego". Dit woord komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent "ik" en wordt ook wel in meer psychologisch verband voor "eigenwaarde" gebruikt. In deze zin bedoelt opposant kennelijk zijn stelling dat EGO LIFESTYLE wordt opgevat als "lifestyle voor je ego".

56. Hoewel kan worden betwijfeld of het publiek het teken EGO LIFESTYLE inderdaad in deze zin zal opvatten, is het Bureau van oordeel dat merk en teken, die immers beide verwijzen naar het begrip "lifestyle", in hun totaalindruk in zekere mate begripsmatig overeenstemmen.

Conclusie vergelijking van de tekens

57. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig stemmen zij in zekere mate overeen.

D.2. Vergelijking van de waren of diensten

58. 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 (HvJEG, Canon, reeds geciteerd).

59. Bij de vergelijking wordt slechts rekening gehouden met de waren van het ingeroepen recht waarvoor opposant normaal gebruik heeft aangetoond. Voor het betwiste depot wordt uiteraard slechts rekening gehouden met de waren waartegen de oppositie is gericht.

60. In dit verband stelt het Bureau vast dat de betwiste spoedinschrijving onder andere is verricht voor:

Klasse 9: Cinematografische toestellen en instrumenten; computerrandapparatuur; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; computers, met inbegrip van laptops.

En dat de oppositie door opposant is beperkt tot:

Klasse 9: Cinematografische toestellen en instrumenten *voor thuisgebruik*; computerrandapparatuur *voor zover bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld*; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; computers, met inbegrip van laptops.

61. Verweerder stelt (supra, punt 23), dat een dergelijke beperking van de waren waartegen de oppositie is gericht, voor zover daarin voor bepaalde waren een mogelijke toepassing wordt gedefinieerd, willekeurig en omslachtig is en de grenzen van een oppositieprocedure te buiten gaat.

62. Deze stelling vindt geen steun in het recht. Integendeel, het is in het belang van beide partijen en zeker ook in dat van verweerder, dat bij een oppositie zo specifiek mogelijk wordt aangegeven tegen welke waren of diensten er precies bezwaar bestaat. Het systeem stimuleert opposanten hierin ook. Wanneer een oppositie slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt immers geen van beide partijen in de kosten verwezen (artikel 2.16 lid 5 BVIE). Een beperking als de onderhavige, waarin voor bepaalde waren duidelijk de toepassing wordt gedefinieerd, is ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld de voorwaarde dat de waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten (zoals “voornoemde waren en diensten voor zover geen betrekking hebbende op een postkantoor”) (HvJEG, POSTKANTOOR, C-363/99, 12 februari 2004).

63. Wel kan worden opgemerkt dat het onder deze omstandigheden duidelijker was geweest, wanneer opposant ook had aangegeven waartegen de oppositie niet was gericht. Voor alle duidelijkheid, naast de overige waren in klasse 9 en in de klassen 16 en 18, brengt de bovenstaande (supra, punt 60) beperking met zich mee dat de oppositie *niet* is gericht tegen:

Klasse 9: Cinematografische toestellen en instrumenten, *niet voor thuisgebruik*; computerrandapparatuur, *niet bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld*.

64. De te vergelijken waren zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, te weten zgn. “home theater systems”.	Kl 9: Cinematografische toestellen en instrumenten voor thuisgebruik; computerrandapparatuur voor zover bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; computers, met inbegrip van laptops.

65. De waren van het betwiste depot onder de algemene noemers “cinematografische toestellen en instrumenten voor thuisgebruik” en “apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” omvatten mede de waren van het ingeroepen recht en moeten om die reden als identiek worden beschouwd.

66. De waren van het betwiste depot “computerrandapparatuur voor zover bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld” zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Home theater systems kunnen immers worden aangesloten op een computer en daardoor dezelfde toepassing hebben of complementair zijn. Verder bestaan er speciale soorten randapparatuur voor het weergeven van geluid (zoals computerluidsprekers, al dan niet in home theater opstelling) of beeld (zoals speciale beeldschermen of videokaarten waarmee radio- en tv-signalen op de computer kunnen worden weergegeven), die met ("ouderwetse") home theater systems vergelijkbare modaliteiten hebben. Dergelijke waren worden veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en het is ook gebruikelijk dat deze dezelfde herkomst hebben.

67. Tenslotte zijn, naar oordeel van het Bureau, de waren van het betwiste depot "computers, met inbegrip van laptops" niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Home theater systems zijn uitsluitend bestemd om van geluid en/of beeld te genieten. Computers en laptops hebben daarentegen een zeer algemene bestemming voor werk of hobby. En hoewel die hobby (of het werk) uiteraard ook het bekijken van beelden of beluisteren van geluiden kan betreffen en home theater systems zoals gezegd (meestal) ook op computers of laptops kunnen worden aangesloten, maakt dit de waren nog niet soortgelijk. Zo maakt, ter vergelijking, het feit dat radio's ook in auto's kunnen worden ingebouwd, auto's en radio's ook geen soortgelijke waren. Home theater systems enerzijds en computers en laptops anderzijds worden bovendien (enkele grote warenhuizen uitgezonderd) veelal in verschillende winkels (en in die grote warenhuizen in verschillende afdelingen) aangeboden en het in aanmerking komend publiek zal niet snel aannemen dat ze door één en dezelfde onderneming worden geproduceerd.

Conclusie vergelijking van de waren

68. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

E. Overige relevante factoren

69. 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.

70. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

71. 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). Het in aanmerking komend publiek voor de betreffende waren is in beide gevallen de normale consument. Aangezien het geen dagelijkse aankopen betreft maar (dikwijls tamelijk kostbare) apparatuur, zal het aandachtsniveau echter enigszins hoger liggen.

72. Voor zover opposant stelt (supra, punt 19) dat het gebruik van EGO LIFESTYLE zal leiden tot verwatering van het bekende merk LIFESTYLE, zij opgemerkt dat dit in een oppositieprocedure niet aan de orde is. Ingevolge artikel 2.14, lid 1, sub a (sub b is hier niet aan de orde) BVIE kan een oppositie immers uitsluitend worden gebaseerd op de in artikel 2.3, sub a en b (en dus niet sub c) BVIE bedoelde gronden.

73. Voor wat betreft het betoog van verweerder dat de aanduiding "lifestyle" vaker wordt gebruikt in combinatie met verschillende merken (supra, punt 22), kan in de eerste plaats worden verwezen naar hetgeen onder punt III, sub C en D.1, van deze beslissing is overwogen. Verder acht het Bureau de aanduiding "lifestyle" voor de waren waarop deze oppositie betrekking heeft niet zonder meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld een "lifestyle magazine".

74. Voor zover verweerder, tenslotte, meent (supra, punt 24) dat het daadwerkelijk optreden van verwarring zou moeten worden bewezen, zij opgemerkt dat dit niet het geval is. Het volstaat immers dat er sprake is van *gevaar* voor verwarring. Dit is in casu door opposant gesteld en het is aan het Bureau om te beoordelen of daarvan sprake is.

F. Conclusie

75. De tekens stemmen visueel en auditief overeen en ook begripsmatig stemmen zij in zekere mate overeen. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is, mede door het gebruik dat ervan is gemaakt, (tenminste) normaal. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek ligt, hoewel het om de gemiddelde consument gaat, voor de betreffende waren enigszins hoger dan gemiddeld. Al met al is het Bureau van oordeel dat voor de identieke en overeenstemmende waren het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV. Besluit

76. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

77. De oppositie met nummer 2000366 gedeeltelijk gegrond is.

78. De Benelux spoedinschrijving met nummer 794324 wordt doorgehaald voor een deel van de waren waartegen de oppositie is gericht, te weten:

Klasse 9: Cinematografische toestellen en instrumenten voor thuisgebruik; computerrandapparatuur voor zover bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld.

79. Deze inschrijving gehandhaafd blijft voor de waren waarvoor de oppositie wordt afgewezen en voor de waren waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; cinematografische toestellen en instrumenten, niet voor thuisgebruik; computerrandapparatuur, niet bestemd voor het opnemen, overbrengen en/of weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, met inbegrip van laptops en aangepaste etuis, tassen en koffers voor voornoemde waren; brandblusapparaten.

Klasse 16: (alle waren)

Klasse 18: (alle waren)

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

Den Haag, 8 december 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Willy Neys