


BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000420
van 5 november 2007

- Opposant:** **Gijrath Media Groep B.V.**
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam,
Nederland
- Gemachtigde:** **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam,
Nederland
- Merken:**
- Ingeroepen recht 1:** (Benelux inschrijving 663893)
MILJONAIR
 - Ingeroepen recht 2:** (Benelux inschrijving 678620)
MILJONAIR
 - Ingeroepen recht 3:** (Benelux inschrijving 692441)
MILLIONAIRE
 - Ingeroepen recht 4:** (Benelux inschrijving 709735)
MILJONAIR FAIR
 - Ingeroepen recht 5:** (Benelux inschrijving 747561)
MILLIONAIRE FAIR 
 - Ingeroepen recht 6:** (Algemeen bekend merk)
MILLIONAIRE FAIR
- tegen*
- Verweerder:** **TIEBOSCH Victor Frank**
Valeriusstraat 114 II
1075 GD Amsterdam,
Nederland
- Betwiste merk:** (depotnummer 1106411)
Millionaire Plaza

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 maart 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Millionaire Plaza ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in klasse 9, 16, 35, 36 en 42. De aanvraag is onder nummer 1106411 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 20 april 2006.

2. Op 29 juni 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

Benelux inschrijving 663893 MILJONAIR, ingediend op 4 februari 2000

Benelux inschrijving 678620 MILJONAIR ingediend op 14 november 2000

Benelux inschrijving 692441 MILLIONAIRE, ingediend op 3 augustus 2001

Benelux inschrijving 709735 MILJONAIR FAIR, ingediend op 13 februari 2002

Benelux inschrijving 747561 MILLIONAIRE FAIR¹, ingediend op 14 april 2004

Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs MILLIONAIRE FAIR

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 3 juli 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36 en 41 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 eigendom¹.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 september 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 21 september 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. Op 21 november 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 22 november 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 januari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

¹ 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.

10. Op 16 januari 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 26 januari 2007.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen dan wel bewijzen van gebruik ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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.

14. Opposant beperkt de klassen waarop de oppositie gebaseerd is tot de klassen 16, 35, 36 en 41. De waren in klasse 16 zijn volgens opposant identiek aan de waren in klasse 16 en soortgelijk aan de diensten in klasse 41. De diensten in klasse 35 zijn gelijk of op zijn minst in zeer sterke mate overeenstemmend. De diensten in klasse 36 zijn identiek aan de diensten van het merk MILJONAIR van opposant, ook stemmen deze diensten overeen met de diensten in klasse 35 van het merk MILLIONAIRE FAIR.

15. Opposant voert aan dat het element PLAZA geen onderscheidend vermogen heeft, daarom moet uitsluitend gekeken worden naar het eerste element MILLIONAIRE. Er moet immers gekeken worden naar de dominante elementen. Formeel is er geen sprake van identieke merken, maar gezien bovenstaande komt de opposant tot de conclusie dat dit in casu wel het geval is.

16. Opposant voert verscheidene bewijsstukken aan om aan te tonen dat het merk MILLIONAIRE FAIR een bekend merk is, door hierbij aan te haken wordt afbreuk gedaan aan en zonder geldige reden voordeel getrokken uit het onderscheidend karakter en de reputatie van het bekende merk.

17. In zijn reactie geeft de verweerder aan dat er geen sprake is van identieke merken. Bovendien geeft verweerder aan dat de verwarring niet ontstaat door de registratie, maar door het gebruik. Verweerder is niet van plan om een magazine op de markt te brengen, noch om beurzen te organiseren, maar wil een website opzetten die inhoudelijk niets met het magazine "Miljonair/Millionaire" noch met de "Miljonair-/Millionaire Fair" te maken heeft. Verweerder is van mening dat de opposant geen eigenaar in de ruimste zin van het woord kan zijn van de algemeen gehanteerde begrippen. In het register komen bovendien ongeveer 20 registraties voor die identiek zijn aan het woord Millionaire danwel het woord Millionaire bevatten.

III. BESLISSING

A. Ontvankelijkheid van de oppositie

18. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

19. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

20. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

B. Ten gronde

B.1 Algemeen bekend merk

21. Op de oppositief formulieren heeft de opposant als ingeroepen recht een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs opgegeven. Dit wordt door opposant in de argumenten echter niet verder onderbouwd. De stukken die opposant indient, zijn blijkens de argumenten bedoeld om de bekendheid van het merk in te roepen, waardoor er een grotere beschermingsomvang ontstaat. Algemeen bekende merken in de zin van het Verdrag van Parijs komen in de Benelux zeer zelden voor. Het Verdrag van Parijs kent rechthebbenden op zeer bekende rechten die als merk kunnen worden opgevat, een merkrecht toe.

22. Het Bureau zal de ingediende stukken van de opposant dan ook toetsen aan de criteria voor de bekendheid van een merk.

B.2 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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).

Vergelijking van de waren en diensten

26. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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, arrest Canon, reeds geciteerd).

27. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het argument van verweerder dat de merken in werkelijkheid voor andere producten en diensten worden gebruikt, doet hier niet terzake, voor zover dit onderscheid niet blijkt uit de waren- en dienstenlijsten van de tekens in kwestie.

28. Het Bureau merkt op dat Benelux inschrijving 692441 (MILLIONAIRE) de meest uitgebreide waren- en dienstenlijst heeft van de ingeroepen rechten. De enige term die niet in deze lijst voorkomt is de term "organiseren van prijsvragen en loterijen" die wel in Benelux inschrijving 663689 (MILJONAIR) voorkomt. Benelux inschrijving 678620 (MILJONAIR) is ingeschreven voor diensten in klasse 36. Om proceseconomische redenen zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten baseren op Benelux inschrijving 692441, aangevuld met de term uit Benelux inschrijving 663689 en op Benelux inschrijving 678620.

29. De te vergelijken waren en diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Kl 16 Drukwerken, waaronder mede begrepen tijdschriften, boeken, kranten, folders, brochures en andere drukwerken; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; posters; foto's; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); speelkaarten, drukletters.</i>	<i>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; 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); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; tijdschriften, magazines.</i>
<i>Kl 35 Publiciteit en promotie; commerciële zaken; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; abonnementsadministratie; vermenigvuldiging van documenten; beheer en onderhoud van adressenbestanden; verzorgen van direct-mail campagnes; verzorgen van mailings; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; marktwerking, - onderzoek en - analyse; opiniepeiling.</i>	<i>Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van roerende goederen/zaken.</i>
<i>Kl 36 Financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; makelaardij in en beheer van onroerende zaken.</i>	<i>Kl 36 Verkoopbemiddeling in onroerende goederen/zaken.</i>

<i>Kl 41 Het publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken in gedrukte of elektronische vorm; opleidingen, cursussen, trainingen en seminars, organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; produceren en uitvoeren van televisie- en theaterprogramma's, films en video's; impresariaat; uitvoeren van amusementsprogramma's. Organiseren van prijsvragen en loterijen (B 663689).</i>	
---	--

Klasse 16

30. De volgende waren zijn identiek: *Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); drukletters; tijdschriften, magazines.*

31. De volgende waren zijn niet identiek, maar sterk soortgelijk; *schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines; deze kunnen immers onder de noemer kantoorartikelen vallen en plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; deze waren kunnen hetzelfde doel of dezelfde wijze van toepassing hebben als papier, karton en hieruit vervaardigde producten, ze kunnen namelijk ook als verpakkingsmateriaal toegepast worden. Clichés zijn soortgelijk met drukletters, ze hebben dezelfde aard en bestemming. Ze worden gebruikt bij het drukken en ze worden gebruikt door professionele drukkers.*

32. De volgende waren zijn niet soortgelijk: *boekbinderswaren; materiaal voor kunstenaars; penselen.* De aard van deze producten is zeer specifiek, ze zijn namelijk bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals kunstenaars, hobbyisten en vaklui. Deze waren zullen in gespecialiseerde zaken verkocht worden en gekocht worden door mensen die weten wat ze zoeken. Daarmee zijn de distributiekanaalen ook verschillend. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn, zijn dus verschillend.

Klasse 35

33. De diensten van verweerder in klasse 35 zijn specifiek toegespitst op zakelijke bemiddeling bij de verkoop van roerende goederen/zaken. De diensten van het ingeroepen recht richten zich meer op reclame en promotie in algemene zin met de daarbij behorende ondersteunende diensten zoals *abonnementsadministratie; vermenigvuldiging van documenten; beheer en onderhoud van adressenbestanden; verzorgen van direct-mail campagnes; verzorgen van mailings; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling.* De term *zakelijke bemiddeling* die verweerder gebruikt, is echter dusdanig breed dat hieronder ook de hiervoor genoemde ondersteunende diensten verstaan kunnen worden. Dit zijn immers relevante onderdelen van zakelijke bemiddeling bij verkoop voor welk product dan ook en roerende zaken betreft een ruime term met een uitgebreide draagwijdte. In de classificatie van het ingeroepen recht is bovendien niet gespecificeerd waar de diensten zich op richten, dit kan dus ook gericht zijn op het verkopen van roerende zaken. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten soortgelijk zijn.

Klasse 36

34. Voor wat betreft klasse 36 geldt dat in dit ingeroepen recht expliciet de makelaardij in en beheer van onroerende zaken opgenomen is. Daarmee zijn de diensten in klasse 36 identiek.

Conclusie

35. Er is sprake van identieke waren en diensten, soortgelijke waren en diensten en niet-soortgelijke waren.

Vergelijking van de tekens

36. 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.

37. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

1. Benelux inschrijving 692441

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MILLIONAIRE	Millionaire Plaza

Begripsmatige vergelijking

38. Het eerste woord van het merk van verweerder en het ingeroepen recht zijn identiek. Het dominerende deel van het merk van verweerder is naar de mening van het Bureau MILLIONAIRE. Hoewel dit ook opgevat kan worden als een beschrijvend element, is dit wel het element waaraan het publiek herkent waar de merken zich op richten. Dit wordt versterkt door het feit dat dit element het eerste woord is. Bij verbale merken is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt.

39. Plaza is slechts de aanduiding van de plek waar de diensten worden aangeboden en is daarmee dusdanig beschrijvend dat dit door het publiek nauwelijks als onderdeel uitmakend van het merk zal worden opgevat.

40. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA

6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, overweging 34). Naar de mening van het Bureau is dit in sterkste mate van toepassing op het element PLAZA, waarmee MILLIONAIRE het dominerende element wordt.

41. Om deze redenen stelt het Bureau vast dat de tekens zeer overeenstemmend zijn op begripsmatig vlak.

Fonetische en visuele vergelijking

42. Het merk waarop de oppositie wordt gebaseerd is een woordmerk. De oppositie wordt gericht tegen het woordmerk Millionaire Plaza, bestaande uit twee woorden waarvan het eerste woord identiek is. Het feit dat het teken waaruit het oudere merk bestaat, volledig in het dominerende bestanddeel van het merk van verweerder voorkomt, wettigt de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische en visuele overeenstemming (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds geciteerd, overweging 37)

43. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch en visueel vlak een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Conclusie

44. De tekens zijn begripsmatig, fonetisch en visueel sterk overeenstemmend.

2. Benelux inschrijving 663893 en 678620

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MILJONAIR	Millionaire Plaza

Begripsmatige vergelijking

45. Het eerste woord van het merk van verweerder en het ingeroepen recht betekenen hetzelfde. Het Bureau verwijst dan ook naar de overwegingen hierboven inzake de begripsmatige vergelijking met MILLONNAIRE, aangezien deze overwegingen ook hier van toepassing zijn. Het Bureau stelt vast dat de tekens zeer overeenstemmend zijn op begripsmatig vlak

Fonetische vergelijking

46. Het merk waarop de oppositie wordt gebaseerd is een woordmerk. De oppositie wordt gericht tegen het woordmerk Millionaire Plaza, bestaande uit twee woorden waarvan het eerste woord wat uitspraak betreft vrijwel identiek is. Ook hier verwijst het Bureau naar de overwegingen inzake de fonetische vergelijking met MILLIONAIRE, aangezien deze overwegingen ook hier van toepassing zijn. Het Bureau is van oordeel dat er op fonetisch vlak een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Visuele vergelijking

47. Hoewel het merk van opposant uit 9 letters bestaat en het merk van verweerder uit 16 letters en in het ingeroepen recht een "J" voorkomt en een "E" ontbreekt, is het beeld van het dominerende element van beide merken hetzelfde. Het Bureau is dan ook van mening dat de tekens in hun geheel visueel gemiddeld overeenstemmend zijn.

Conclusie

48. De tekens stemmen begripmatig en fonetisch sterk overeen en zijn op visueel vlak gemiddeld overeenstemmend.

B.3. Overige relevante factoren

49. 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.

50. 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 Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft. Het in aanmerking komend publiek bestaat namelijk niet alleen uit miljonairs waarvoor de waren en diensten bestemd zijn, maar ook (of misschien wel juist) uit het grote publiek dat zich intensief op de hoogte houdt van het wel en wee van de rijke medemens. Voor de specifieke waren die niet soortgelijk werden geacht door het Bureau geldt dit niet, daar is sprake van een gespecialiseerd publiek met een hoger aandachtsniveau (zoals uiteen gezet in overweging 32).

51. In 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 (MATRATZEN, GEA 23 oktober 2002, T-6/01, overweging 30), te weten de visuele, auditieve en begripmatige aspecten.

52. 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).

53. Het ingeroepen recht is, zoals reeds werd vastgesteld bij de begripmatige vergelijking, zwak. Aangezien een dergelijke aanduiding niet gemonopoliseerd kan worden, kan de toevoeging van een onderscheidend element het gevaar voor verwarring opheffen. Het merk van verweerder bevat echter niet een dergelijk element, het element PLAZA is zelfs nog zwakker dan het element MILLIONAIRE. Gezien de identiteit en soortgelijkheid van de waren is een gevaar voor verwarring onvermijdelijk.

54. Gelet op de onderlinge samenhang tussen de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, is het in onderhavig geval voor de conclusie van het bestaan van gevaar voor verwarring voldoende dat de aangeduide waren en diensten grotendeels dezelfde of soortgelijk zijn en dat de conflicterende tekens voor wat betreft MILLIONAIRE op visueel, fonetisch en begripmatig vlak

sterk overeenstemmen en voor wat betreft MILJONAIR op visueel vlak gemiddeld overeenstemmen en op begripsmatig en fonetisch vlak sterk overeenstemmen (CONFORFLEX, GEA 18 februari 2004, T-10/03, overweging 58).

55. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar is het overheersende bestanddeel van het betrokken merk zeer belangrijk, aangezien bij de gemiddelde consument slechts een onvolmaakt beeld van het merk achterblijft (CONFORFLEX, reeds geciteerd, overweging 59). Het overheersende woordbestanddeel MILLIONAIRE en MILJONAIR van de oudere merken is zeer belangrijk bij de analyse van de totaalindruk van deze merken, aangezien de consument op het overheersende woordbestanddeel van de merken let en dit onthoudt om in een later stadium de keuze om die waren en diensten te betrekken te kunnen herhalen (FIFTIES, GEA 23 oktober 2002, T-104/01, overweging 47).

56. Aangezien de gemiddelde consument met name het overheersende woordbestanddeel van de oudere merken - te weten MILLIONAIRE en MILJONAIR - zal onthouden, is het mogelijk dat hij, wanneer hij dezelfde of soortgelijke waren en diensten aantreft, die door het merk MILLIONAIRE PLAZA worden aangeduid, denkt dat de commerciële herkomst ervan dezelfde is. De term PLAZA is dusdanig beschrijvend dat deze er niet voor kan zorgen dat de consument de conflicterende merken voldoende kan onderscheiden. Ook al is de gemiddelde consument in staat bepaalde visuele of fonetische verschillen tussen de twee conflicterende tekens waar te nemen – verschillen die overigens in grote mate worden geneutraliseerd door de sterke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens – toch is het gevaar dus zeer reëel dat deze tekens met elkaar in verband worden gebracht (CONFORFLEX, reeds geciteerd, overweging 60).

57. Bovendien is het mogelijk dat een onderneming die actief is op de markt van tijdschriften en beurzen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen van tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Het is dan ook denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee afzonderlijke, maar van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt (CONFORFLEX, reeds geciteerd, overweging 61).

58. Voor wat betreft het beroep van opposant op het feit dat gebruik van het merk MILLIONAIRE PLAZA ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit en afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken MILJONAIR en MILLIONAIRE in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE, merkt het Bureau op dat hiervoor in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte is. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

C. Conclusie

59. Het Bureau is van oordeel dat er op visueel vlak voor MILLIONAIRE en MILJONAIR een zeer grote respectievelijk gemiddelde mate van overeenstemming bestaat en op begripsmatig en fonetisch vlak een zeer grote mate van overeenstemming bestaat. De waren en diensten zijn gedeeltelijk identiek, voor een deel soortgelijk en voor een klein deel niet soortgelijk. Het Bureau is dan ook van mening dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen voor zover het identieke of soortgelijke waren betreft. Voor de niet-soortgelijke waren is het Bureau van mening dat het publiek niet in verwarring zal zijn.

60. Het Bureau zal dan ook niet toekomen aan de beoordeling van de bekendheid van het merk MILLIONAIRE FAIR.

IV Besluit

Om deze redenen beslist het Bureau dat

61. De oppositie met nummer 2000420 gedeeltelijk gegrond is.

62. Depot 1106411 niet ingeschreven wordt voor de volgende waren en diensten:

Klasse 16; Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; tijdschriften, magazines.

Klasse 35: Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van roerende goederen/zaken.

Klasse 36: Verkoopbemiddeling in onroerende goederen/zaken.

63. Depot 1106411 ingeschreven wordt voor de volgende waren, indien aan alle vormvereisten is voldaan:

Klasse 16: boekbinderswaren; materiaal voor kunstenaars; penselen.

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

Den Haag, 5 november 2007

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Françoise Dufrasne