



BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000751
van 24 april 2008

Opposant **Pataco AG, Industrie- und Unterhaltungselektronik**
St. Gallerstr. 3
CH-8353 Elgg
Zwitserland

Gemachtigde **Elzas Noordzij B.V.**
De Lairesestraat 159
1075 HK Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk **PATACO (Gemeenschapsmerk 3191616)**

tegen

Verweerder **De Vermogensadviseur BV**
Damvelden 24
5685 JE Best,
Nederland

Betwiste merk **PATACO (Benelux depot 1108756)**

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

1. Op 4 april 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PATACO ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45. De aanvraag is onder nummer 1108756 in behandeling genomen. Het merkdepot werd gepubliceerd op 17 augustus 2006.
2. Op 27 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk 3191616, ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 10, 18, 20 en 28.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie werd oorspronkelijk ingediend tegen alle waren en diensten, maar bij indiening van de argumenten heeft de opposant de oppositie beperkt tot de waren en diensten in de klassen 9, 10, 18, 28, 35, 38 en 41 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op de waren in de klassen 9, 10, 18 en 28 van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. De oppositie is ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2006.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 17 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
10. Op 16 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 21 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 16 mei 2007 heeft de verweerder het depot waartegen de oppositie zich richt doorgehaald voor de klassen 9, 10, 18 en 28. Het Bureau heeft dit op 9 juli meegedeeld aan beide partijen.
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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

15. Opposant beperkt de oppositie tot de waren in de klassen 9, 10, 18 en 28. Voor wat betreft de diensten beperkt opposant zich tot de diensten die verwijzen naar de klassen 9, 10, 18 en 28. Opposant is van mening dat de waren identiek zijn en dat de diensten vanwege de relatie met de identieke waren soortgelijk zijn. Zo dekt het ingeroepen recht bijvoorbeeld "computersoftware" en claimt verweerder "zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede de import en export van computersoftware". Ook klasse 38 stemt overeen, aangezien deze klasse toegespitst is op telecommunicatie en het ingeroepen recht producten dekt zoals bijvoorbeeld "inrichtingen voor het mogelijk maken van digitale telefonie; telefoonkabels en -snoeren; draagbare telefoons en radio- en televisietoestellen en dergelijke". Klasse 41 claimt volgens opposant overeenstemmende diensten zoals "diensten op het gebied van recreatie en sport voor zover niet begrepen in andere klasse", in klasse 28 dekt het ingeroepen recht immers gymnastiek- en sporttoestellen.

16. Nu de merken identiek zijn, is opposant van mening dat er overduidelijk gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komend publiek en verzoekt het Bureau dan ook om de oppositie toe te wijzen.

17. Zoals reeds in overweging 11 werd vermeld, heeft verweerder het depot waartegen oppositie is ongesteld doorgehaald voor de klassen 9, 10, 18 en 28. Inhoudelijk heeft verweerder geen reactie gegeven op de argumenten van opposant.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging 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).

Vergelijking van de tekens

21. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PATACO	PATACO

22. Beide tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

23. 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).

24. 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. Naar aanleiding van de beperking van de opposant van de oppositie en van verweerder van het depot waartegen de oppositie werd ingesteld is de lijst van te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>Kl 09 Elektro-akoestische apparaten en instrumenten; radio- en televisietoestellen; dragers voor het opnemen van geluid; luidsprekers; hoofdtelefoons; versterkers; elektrische en elektronische apparaten voor de consumentenelektronica; weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) en onderwijsstoestellen; bestanddelen en accessoireonderdelen, met name bouwelementen voor de voornoemde instrumenten en toestellen voorzover begrepen in klasse 9, opnametoestellen; afspeel- en weergavetoestellen,</i>	<i>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede de import en export van computersoftware waaronder computerspellen en simulators, lederen en kunstlederen producten zoals riemen, tassen, koffers, paraplu's, spellen en speelgoederen; detailhandelsdiensten op het gebied van optische en elektronische artikelen, sportartikelen .</i>

<p> <i>waaronder zulke voor muziek- of videocassettes, videospellen cd's, dvd's, diskdrives voor diskettes; magneten; monitors; jukeboxen; platenspelers; geluidswaergave-apparatuur; toestellen voor ontspanning en videospellen, in samenhang met een tv- toestel te gebruiken; verkoopautomaten; waergavestations voor het waergeven van geluid en/of beeld; computers; computer- randapparaten; toetsenborden; toetsenpanelen; diskdrives; computermuizen; modems; muismatjes voor computers; arm- en polssteunen voor bedieners van toetsenborden; antiverblindingschermen; antistatische schermen; adapters; stroomvoorzieningsapparatuur; etuis voor de voornoemde instrumenten en toestellen; computerprogramma's; computer- spelprogramma's; elektrische-verbindingkabels; elektrische kabels; adapterkabels; connectoren en stekkers; computernetwerkapparatuur; naven; inrichtingen voor het mogelijk maken van digitale telefonie; telefoonkabels en -snoeren; kabelbinders; binddraden voor koorden; toestellen voor kabelbeheer; snoergeleiders; elektrische en elektronische diefstalbeveiligingen en alarminstallaties; elektronische veiligheidsetiketten; koperspoelen; beveiligingsapparatuur; veiligheidsalarmapparaten; etuis, zakjes, bewaarstandaards, tassen en opbergetuis voor cd's, compactdiscspelers, dvd's, dvd- spelers, audiocassettes, afspeelapparaten voor audiocassettes, videocassettes, afspeelapparaten voor videocassettes, minidiscs, mini-discspelers, digitale geluidsbanden, digitale schijven, afspeelapparaten voor digitale media, mp3-spelers, schijven met video-/computerspellen, zakspelapparaten, persoonlijke organizers, draagbare telefoons, tweewegzendontvangers, autostereo-installaties, computers, cd-rom's, diskettes, harde- schijfeenheden.</i> </p>	
<p> <i>Kl 10 Chirurgische, medische, tandheekkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.</i> </p>	<p> <i>Kl 38 Telecommunicatie; telecommunicatiediensten, ondermeer draadloze telecommunicatie en communicatie via de kabel; telecommunicatie via Internet en andere netwerken; informatie inzake voornoemde diensten; draadloze telecommunicatie; verhuur</i> </p>

	<p>van telecommunicatie-apparatuur; telecommunicatiediensten voor het uit- en/of verzenden van audio-, video- en/of multimedia-inhoud via netwerken; radio- en televisie-uitzendingen via netwerken; technische advisering inzake telecommunicatie, onder andere verband houdend met het gebruik van telecommunicatie-apparatuur; transmissie van signalen en geuren ten behoeve van "high definition" televisie; transmissie van geluid en data via satelliet en telecommunicatieverbindingen; uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geuren en overbrengen van geluid en beeld via satelliet, telex-, telegraf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persinlichtingsdiensten.</p>
<p>KI 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 18; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; bagagehouders, te weten schoudertassen, schoudertassen met wieltjes, tassen als staand model met wieltjes, rugzakken, draagtassen, schoudertassen en aktetassen, zakken; tassen en etuis voor het vervoeren van vracht in voertuigen; tassen en etuis voor in de kofferbakken van voertuigen; tassen en etuis voor in de handschoenenkastjes van voertuigen; tassen en etuis voor op de console van voertuigen; tassen en etuis die vastgemaakt kunnen worden aan de zittingen van voertuigen; lunchtassen; tassen voor dranken; afvaltassen voor voertuigen; portfolio's in de vorm van aktetassen.</p>	<p>KI 41 Schoolradio en -televisie, sportinstructie; produceren van films; filmverhuur; impresariaat; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; organiseren van sportieve evenementen; verhuur van radio- en televisietoestellen; samenstellen van radio- en televisieprogramma's; video- en filmverhuur; productie van films op videobanden; diensten van opnamestudio's; ontspanning via radio en televisie; diensten op het gebied van recreatie en sport voor zover niet begrepen in andere klassen; sportinstructie, diensten van een sportpark, waaronder het bieden van de mogelijkheid tot sportbeoefening en het organiseren van sportieve activiteiten; het organiseren van sportieve evenementen, organiseren van sportdemonstraties met educatieve doeleinden; het bedenken, produceren, regisseren, samenstellen en presenteren van radio- en televisieprogramma's; voornoemde diensten waar mogelijk ook via Internet te verlenen.</p>
<p>KI 28 Speelgoed; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.</p>	

25. 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

de waren en diensten ook verschillend is. Het verschil in aard tussen waren en diensten belet echter niet dat deze in sommige gevallen soortgelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld op basis van complementariteit of het nastreven van hetzelfde doel.

Klasse 35

26. De diensten "zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede de import en export van computersoftware waaronder computerspellen en simulators, lederen en kunstlederen producten zoals riemen, tassen, koffers, paraplu's, spellen en speelgoederen; detailhandelsdiensten op het gebied van optische en elektronische artikelen, sportartikelen" in klasse 35 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren in klasse 9, 10, 18 en 28 van het ingeroepen recht, meer bepaald de waren "computersoftware waaronder computerspellen en simulators, lederen en kunstlederen producten zoals riemen, tassen, koffers, paraplu's, spellen en speelgoed en optische en elektronische artikelen en sportartikelen". Een fabrikant of leverancier van deze waren, zal deze waren ook kunnen verkopen en im- en exporteren en daarin kunnen bemiddelen. De detailhandelsdiensten, de zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop alsmede de import en export zijn dan ook complementair aan de waren en derhalve is er sprake van soortgelijke waren en diensten.

Klasse 38

27. Alle diensten in klasse 38, met uitzondering van de persinlichtingsdiensten, zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de waren van opposant. Telecommunicatie is communicatie over grote afstand met de elektronische middelen. Het doel van deze diensten bestaat uit het voorzien in communicatie door ofwel radiogolven ofwel transmissielijnen, zoals bijvoorbeeld computers. De waren uit klasse 9 van opposant zoals bijvoorbeeld "weergavestations voor het weergeven van geluid en/of beeld; modems; elektrische-verbindingkabels; elektrische kabels; adapterkabels; connectoren en stekkers; inrichtingen voor het mogelijk maken van digitale telefonie; telefoonkabels en -snoeren; toestellen voor kabelbeheer; tweewegzendontvangers" spelen hierin een belangrijke rol. Ze kunnen als complementair beschouwd worden, nu al deze waren nodig zijn om de communicatie tot stand te brengen. Ook hiervoor geldt dus dat de consument kan menen dat de fabrikant of leverancier van telecommunicatieapparatuur ook de daarbij behorende installatie-, doorzend- of adviseringsdiensten zelf aanbiedt, danwel deze apparatuur verhuurt.

28. *Persinlichtingsdiensten* zijn naar oordeel van het Bureau niet als soortgelijk te beschouwen. Deze diensten zijn dusdanig specialistisch van aard dat bij het publiek bekend verondersteld mag worden dat, hoewel er gebruik zou kunnen worden gemaakt van waren uit het ingeroepen recht, het niet waarschijnlijk is dat deze diensten door dezelfde fabrikant of leverancier geleverd worden. Het loutere feit dat van deze waren gebruik kan worden gemaakt bij het verlenen van deze diensten kan het publiek er niet toe brengen te menen dat deze waren en diensten dezelfde oorsprong hebben.

Klasse 41

29. De volgende diensten in klasse 41 zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk: "sportinstructie; filmverhuur; organiseren van sportieve evenementen; verhuur van radio- en televisietoestellen; video- en filmverhuur; diensten op het gebied van recreatie en sport voor zover niet begrepen in andere klassen; sportinstructie, diensten van een sportpark, waaronder het bieden van de mogelijkheid tot

sportbeoefening en het organiseren van sportieve activiteiten; het organiseren van sportieve evenementen, organiseren van sportdemonstraties met educatieve doeleinden". Het ingeroepen recht dekt immers specifiek gymnastiek- en sportartikelen en het is niet ondenkbaar dat de consument van mening is dat de leverancier of fabrikant van deze artikelen, deze artikelen ook exploiteert middels het organiseren van sportieve evenementen. Het is ook mogelijk dat een sportpark uitgerust wordt met de gymnastiek- en sportartikelen van het betreffende merk.

30. Voor wat betreft het verhuren van radio- en televisietoestellen en video's en films in klasse 41 geldt dat opposant bescherming heeft voor de radio- en televisietoestellen en video's en films. Het is gebruikelijk dat deze ook verhuurt kunnen worden door de leverancier of fabrikant.

31. De volgende waren zijn naar oordeel van het Bureau niet-soortgelijk: *"schoolradio en -televisie; produceren van films; impresariaat; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; samenstellen van radio- en televisieprogramma's; productie van films op videobanden; diensten van opnamestudio's; ontspanning via radio en televisie; het bedenken, produceren, regisseren, samenstellen en presenteren van radio- en televisieprogramma's"*. Deze diensten zijn dusdanig specifiek van aard dat bij het publiek bekend verondersteld mag worden dat, hoewel er gebruik zou kunnen worden gemaakt van waren uit het ingeroepen recht, het niet waarschijnlijk is dat deze diensten door dezelfde fabrikant of leverancier geleverd worden. Het loutere feit dat van deze waren gebruik kan worden gemaakt bij het verlenen van deze diensten kan het publiek er niet toe brengen te menen dat deze waren en diensten dezelfde oorsprong hebben.

32. De toevoeging *"voornoemde diensten waar mogelijk ook via Internet te verlenen"* heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Conclusie

33. Er is sprake van soortgelijke en niet-soortgelijke waren en diensten.

B. Conclusie

34. In onderhavig geval is sprake van identieke merken, voor waren en diensten die deels soortgelijk en deels niet soortgelijk worden geacht door het Bureau. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening zal zijn dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er voor deze diensten sprake is van gevaar voor verwarring.

IV Besluit

35. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

36. De oppositie met nummer 2000751 gedeeltelijk gegrond is.

37. Depot 1108756 voor de volgende diensten in de klassen 35, 38 en 41 doorgehaald wordt:

Klasse 35: geheel

Klasse 38: Telecommunicatie; telecommunicatiediensten, ondermeer draadloze telecommunicatie en communicatie via de kabel; telecommunicatie via Internet en andere netwerken; informatie inzake voornoemde diensten; draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; telecommunicatiediensten voor het uit- en/of verzenden van audio-, video- en/of multimedia- inhoud via netwerken; radio- en televisie- uitzendingen via netwerken; technische advisering inzake telecommunicatie, onder andere verband houdend met het gebruik van telecommunicatie-apparatuur; transmissie van signalen en geuren ten behoeve van "high definition" televisie; transmissie van geluid en data via satelliet en telecommunicatieverbindingen; uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geuren en overbrengen van geluid en beeld via satelliet, telex-, telegraf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten.

Klasse 41: Sportinstructie; filmverhuur; organiseren van sportieve evenementen; verhuur van radio- en televisietoestellen; video- en filmverhuur; diensten op het gebied van recreatie en sport voor zover niet begrepen in andere klassen; sportinstructie, diensten van een sportpark, waaronder het bieden van de mogelijkheid tot sportbeoefening en het organiseren van sportieve activiteiten; het organiseren van sportieve evenementen, organiseren van sportdemonstraties met educatieve doeleinden; voornoemde diensten waar mogelijk ook via Internet te verlenen.

38. Depot 1108756 in stand blijft voor de waren en diensten waar geen oppositie tegen werd ingesteld, te weten de klassen 3, 12, 14, 16, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 43 en 45. En voor de diensten die niet soortgelijk zijn:

Klasse 38: Persinlichtingsdiensten.

Klasse 41: Schoolradio en -televisie; produceren van films: impresariaat; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; samenstellen van radio- en televisieprogramma's; productie van films op videobanden; diensten van opnamestudio's; ontspanning via radio en televisie; het bedenken, produceren, regisseren, samenstellen en presenteren van radio- en televisieprogramma's.

39. 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, 24 april 2008

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne