



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 27 mei 2008
N° 2000785

Opposant: **Nederlandse Christelijke Radio Vereniging**
's-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Nederland.

Gemachtigde: **Mr. L.J. Kersten**
AKN Juridische Zaken
Postbus 25250
1202 HJ Hilversum
Nederland

Ingeroepen merk: ZIEN (Benelux inschrijving 769808)

tegen

Verweerder: **Esto B.V.**
Burg. Honnerlage Greteln. 57
3119 BA Schiedam
Nederland

Betwiste merk: ZIEN MAGAZINE (Benelux depot 1116892)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 augustus 2006 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk ZIEN MAGAZINE. Deze merkaanvraag is onder nummer 1116892 in behandeling genomen en werd op 17 augustus 2006 gepubliceerd.
2. Op 31 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Beneluxmerk ZIEN (inschrijvingsnummer 769808), ingediend op 15 februari 2005 en ingeschreven op 1 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41.
3. Het Bureau heeft vastgesteld dat uit het register blijkt dat het ingeroepen recht inmiddels over is gedragen van B.V. Programmabladen AKN aan de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. Daarmee is de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging als opposant in de rechten getreden van de voormalige houder van de merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 3 november 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Partijen hebben een gezamenlijk verzoek ingediend om de cooling-off te verlengen waardoor de contradictoire fase van de procedure op 4 maart 2007 is aangevangen. Het Bureau heeft op 28 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 28 mei 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 23 mei 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 25 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Het Bureau ontving op 19 juli 2007 één exemplaar van de reactie van verweerder. Op 31 juli 2007 verzocht het Bureau verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie te sturen. De verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 31 september 2007. Op 15 augustus 2007 ontving het Bureau het tweede exemplaar. Deze reactie werd op 20 augustus 2007 naar opposant gestuurd.

11. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 stelt dat er sprake is van overeenstemmende merken. Het teken van verweerder bestaat uit het onderscheidende element ZIEN en het beschrijvende element MAGAZINE. Het bestanddeel van het teken van verweerder dat wel onderscheidend is, is identiek aan het merk van opposant. Bovendien voert opposant aan dat dit het eerste deel van het teken is en dat dit deel meer gewicht in de schaal legt. Het toevoegen van het woord MAGAZINE maakt het teken van verweerder volgens opposant niet dusdanig afwijkend dat er daardoor geen sprake meer zou zijn van overeenstemming.

15. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, danwel soortgelijk. In klasse 9 hebben beide partijen bescherming voor het elektronisch uitgeven van informatie. In klasse 16 heeft verweerder weliswaar gedeponeerd voor drukwerken op het gebied van wonen en lifestyle, maar dit is soortgelijk aan de drukwerken zoals programmabladen. Het betreft in beide gevallen (sfeer)tijdschriften. Het uitgeven van programmabladen en tijdschriften vormt één marktsegment. Ze worden via dezelfde afzetkanalen verkocht of verspreid. In klasse 41 bestaat de dienst van zowel het ingeroepen recht als het teken waartegen de oppositie zich richt volgens opposant uit het uitgeven en verspreiden in druk of on-line van informatie, aldus opposant.

16. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens opposant laag, nu tijdschriften geen waardevolle of duurzame producten zijn. Bovendien is het volgens opposant in de tijdschriftenbranche niet ongebruikelijk om een afgeleide titel van een tijdschrift uit te geven (Elle, Elle Wonen, Elle Eten, Quote en Quote Restaurantgids, Viva en Viva voor de man). Het publiek kan dan ook menen dat ZIEN MAGAZINE een lifestyle variant is, afkomstig van de makers van het ZIEN Programmablad, aldus opposant.

17. Opposant is dan ook van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het teken ZIEN te weigeren.

18. Volgens verweerder heeft het maandelijks lokale (Zeeland) lifestyle magazine een geheel afwijkende en niet met elkaar te verwarren doelgroep, bladconcept en inhoud dan een mogelijk programmablad. Verweerder stelt dat het blad ZIEN hem niet bekend is en dat het ook niet voorkomt in de portfolio van AKN Programmabladen. Verweerder bestrijdt de soortgelijkheid van de waren nu ZIEN MAGAZINE een gratis blad is en ZIEN een blad bestemd voor de verkoop is, met als hoofdbestanddeel programmeringsinformatie.

19. Voor wat betreft de visuele vergelijking die opposant maakt, merkt verweerder op dat er nimmer een beeldmerk werd overgelegd door opposant en verweerder verwijst naar een exemplaar van het eigen tijdschrift om op het beeldmerk te wijzen. Verweerder verzoekt opposant overigens om aan te tonen hoe het beeld van opposant wordt gebruikt.

20. Volgens verweerder zijn de waren niet identiek, nu het tijdschrift van verweerder op geen enkele manier programmegevens vermeldt. De afzetkanalen zijn volstrekt verschillend volgens verweerder, het blad van verweerder wordt op vaste punten gratis vertrekt en het blad van opposant wordt verkocht, via abonnementen of winkels. Ook in de doelgroep en de sfeer staan de bladen ver van elkaar af volgens verweerder.

21. Gevaar voor verwarring is gezien bovenstaande volgens verweerder ondenkbaar. Bovendien wordt een algemene en veelvuldig toegepaste uitdrukking als ZIEN in diverse lokale en nationale markten op uitgeefgebied als term gebruikt. Om tot een voor partijen constructieve oplossing te komen, is verweerder bereid te verklaren met ZIEN MAGAZINE geen programmeringsgegevens te publiceren en dat ZIEN MAGAZINE een lokaal opererende titel zal blijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

23. 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"*.

24. Volgens vaste 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, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

A.1. Vergelijking van de tekens

25. 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).

26. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ZIEN	ZIEN MAGAZINE

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ZIEN. Het teken van verweerder is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, het eerste woord ZIEN en het tweede woord MAGAZINE.

29. 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 gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het eerste gedeelte van de tekens bestaat weliswaar uit het werkwoord ZIEN, maar is niet beschrijvend voor tijdschriften. Het tweede gedeelte van het bestreden teken is daarentegen volledig beschrijvend en niet onderscheidend voor de aangeduide waren, zowel in het Frans als het Nederlands betekent het immers tijdschrift. Het dominante element van het bestreden teken is dan ook ZIEN.

30. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak zeer overeenstemmend.

Visuele en auditieve vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters ZIEN.

32. Het teken van verweerder is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, waarvan het eerste woord vier letters heeft: ZIEN en het tweede woord acht letters heeft: MAGAZINE.

33. Het eerste woord van merk en teken is identiek. Het tweede woord van verweerder heeft, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, zowel voor het Nederlandstalige als het Franstalige publiek een duidelijke betekenis, namelijk tijdschrift. Hiermee is het woord ZIEN het onderscheidende element in het teken.

34. Het eerste gedeelte van merk en teken is identiek. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan dit eerste deel (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), bovendien

is dit het dominerende element van het bestreden teken en komt het merk van opposant volledig terug in het teken van verweerder.

35. Het Bureau is van oordeel dat de tekens zowel visueel als auditief in hun totaliteit overeenstemmen.

Conclusie

36. De tekens stemmen visueel en auditief overeen en zijn begripsmatig zeer overeenstemmend.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

37. 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, arrest Canon, reeds geciteerd).

38. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Beeld-, geluid- en andere gegevensdragers in elektronische, magnetische, optische of andere vorm (voor zover niet begrepen in andere klassen), elektronische publicaties vastgelegd op dragers, elektronische publicaties, downloadbaar, onder andere te verkrijgen langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet, televisie- en radionetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet- en ethernetnetwerken en andere dergelijke netwerken, bevattende televisie- en radioprogrammagegevens.	KI 9 Uitgaven in elektronische vorm.
KI 16 Drukwerken, te weten programmabladen bevattende televisie- en radioprogrammagegevens.	KI 16 Drukwerken op het gebied van wonen en lifestyle.
KI 41 Publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, te weten programmabladen bevattende televisie- en radioprogrammagegevens; publiceren en uitgeven van programmabladen bevattende televisie- en radioprogrammagegevens langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet, televisie- en radionetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet- en ethernetnetwerken en andere dergelijke netwerken; verstrekken van informatie over radio- en televisieprogramma's, onder andere langs	KI 41 Publiceren (niet-publicitair), uitgeven en verspreiden (niet- publicitair) van drukwerken, ook online.

elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet, televisie- en radionetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet- en ethernetetwerken en andere dergelijke netwerken.	
---	--

Klasse 9

39. De *uitgaven in elektronische vorm* in de merkaanvraag van verweerder zijn identiek aan de *elektronische publicaties* in het merk van opposant.

Klasse 16

40. De drukwerken op het gebied van wonen en lifestyle in de merkaanvraag van verweerder zijn soortgelijk aan de drukwerken van opposant. Het feit dat opposant de drukwerken nader gespecificeerd heeft tot programmabladen doet hier niet aan af. Programmabladen staan gelijk aan tijdschriften, nu ze naast de programmagegevens vaak ook allerhande andere artikelen bevatten. Deze artikelen kunnen onder andere betrekking hebben op wonen en lifestyle. Het in aanmerking komend publiek zal dit onderscheid in type bladen dan ook niet maken. Bovendien hebben veel tijdschriften subuitgaven, zoals opposant ook opmerkt, en zal het publiek van mening kunnen zijn dat het programmablad ZIEN een special zou kunnen wijden aan wonen en lifestyle. De distributiekkanalen van beide type tijdschriften zijn ook hetzelfde, bijvoorbeeld een boekhandel of de supermarkt. Ook gratis tijdschriften kunnen bij deze distributiekkanalen vaak meegenomen worden uit de speciaal daarvoor bestemde display.

41. Het feit dat de tijdschriften wellicht niet in dezelfde schappen of op dezelfde hoogte zouden liggen in de winkel doet niet aan af aan het feit dat de distributiekkanalen dezelfde zijn.

42. Het Bureau is het gezien bovenstaande dan ook niet eens met de stelling van verweerder dat nu de doelgroep, bladconcept en inhoud verschillen er geen sprake kan zijn van soortgelijkheid.

Klasse 41

43. Het *publiceren (niet-publicitair), uitgeven en verspreiden (niet- publicitair) van drukwerken, ook online* is identiek aan de diensten van opposant in klasse 41.

Conclusie

44. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

45. 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.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden

gehouden, dat 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 casu zal het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zijn, nu tijdschriften geregeld worden aangeschaft ter ontspanning.

47. Het argument van verweerder dat het blad ZIEN hem niet bekend is en ook niet in de portfolio van AKN Programmabladen voorkomt doet niet terzake, aangezien het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is.

48. Ook het verweer van verweerder met betrekking tot het gebruik van beeldmerken door ofwel opposant of verweerder doet niet ter zake. Het Bureau beoordeelt in de oppositie de tekens zoals opgenomen in het register en dit betreft in beide gevallen een woordmerk. Bovendien geldt ook hier dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig is en dat opposant geen stukken betreffende het gebruik hoeft in te dienen.

49. Het beoordelen van de gegevens zoals opgenomen in het register is overigens ook van toepassing op de waren en diensten. Het feit dat verweerder een verklaring af wil leggen dat ZIEN MAGAZINE geen programmeringsgegevens zal publiceren en dat ZIEN MAGAZINE een lokaal opererende titel zal blijven verandert de omvang van voorliggende oppositie niet, dergelijke afspraken zouden onderling gemaakt kunnen worden door partijen, maar het Bureau beoordeelt slechts de registergegevens. Al zou een dergelijke beperking leiden tot een andere conclusie in onderhavige oppositie, wat overigens niet het geval is, dan had verweerder deze warenbeperking duidelijk en onvoorwaardelijk moeten stellen, zodat het register overeenkomstig aangepast had kunnen worden.

50. Tot slot is het Bureau van oordeel dat het feit dat ZIEN een veel gebruikte term zou zijn in de branche, zoals verweerder stelt, niet van invloed is. Het gebruik door andere merken van dit woord neemt niet weg dat dit woord op zich en in combinatie met andere woorden onderscheidend kan zijn en is voor de waren en diensten in kwestie.

B. Conclusie

51. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig zijn de tekens sterk overeenstemmend. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening zal zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

52. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

53. Oppositie met nummer 2000785 gegrond is.

54. De Benelux merkaanvraag met nummer 1116892 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 27 mei 2008

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze/Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Willy Neys