

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2000799

van 11 mei 2009

Opposant: **Apple Inc.**
1 Infinite Loop, MS:3TM
95014-2084 Cupertino, California 95014
California
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 1135409



Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 2593671



tegen

Verweerder: **Marc Verhulst**
Sterrestraat 91
1502 Lembeek
België

Betwiste merk: Benelux depot 1117534



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

1. Op 21 augustus 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 41 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1117534 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2006.

2. Op 31 oktober 2006 heeft de opposant (toenmaals Apple Computer Inc.) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1135409 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 12 april 1999 en ingeschreven op 25 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

- Europese inschrijving 2593671 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 26 februari 2002 en ingeschreven op 9 september 2003 voor diensten in de klassen 35, 36, 37 en 40.

3. Opposant is van naam gewijzigd in Apple Inc., welke wijziging is aangetekend in het gemeenschapsregister. De opposant is dus de houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten in de klassen 40 en 41 en op een deel van de diensten in de klassen 35 en 42 van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2006.

8. 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, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 maart 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 maart 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 23 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Deze stukken zijn evenwel als onbestelbaar aan het Bureau geretourneerd. Het Bureau heeft daarom telefonisch contact opgenomen met verweerder en de stukken op zijn verzoek alsnog naar diens werkadres verzonden op 1 mei 2007, waarbij een termijn tot en met 1 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 26 juni 2007 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot ingeroepen recht E1135409.

12. Op 2 juli 2007 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 2 september 2007.

13. Op 3 september 2007 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 2 september 2007 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement (UR) tijdig ingediend.

14. Op 13 september 2007 heeft het Bureau de bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 13 november 2007.

15. Op 13 november 2007 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft de reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant op 16 november 2007.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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.

A. Argumenten van opposant

19. Opposant betoogt dat zijn beeldmerk een zeer bekend merk is, dat wereldwijd een zeer onderscheidend vermogen heeft. Dit logo geniet dan ook een zeer grote beschermingsomvang, aldus opposant. Opposant voegt daar volledigheidshalve aan toe dat dit beeldmerk een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

20. Ter onderbouwing van de bekendheid van zijn logo voegt opposant een aantal bewijsstukken toe. Deze zullen weergegeven en besproken worden vanaf punt 52.

21. Opposant specificeert de op het oppositieformulier opgegeven klassen en baseert de oppositie uitdrukkelijk op een deel van de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven (voor een omschrijving: zie hierna onder punt 74).

22. Met betrekking tot de visuele vergelijking tussen de merken en het teken, meent opposant dat duidelijk sprake is van een zeer hoge mate van overeenstemming, hetgeen moge blijken uit de volgende punten:

- beide tekens bestaan uit een afbeelding van een alledaags stuk fruit, afgebeeld in een tweedimensionale gestileerde vorm;
- beide stukken fruit missen een hapje aan de rechterzijde; de afmeting van beide hapjes is (vrijwel) even groot;
- bij beide tekens heeft het toegevoegde blaadje (nagenoeg) dezelfde vorm;
- bij beide tekens wijst het blaadje naar rechts;
- bij beide tekens is het blaadje niet aan het stuk fruit gehecht, maar net iets boven het stuk fruit geplaatst;
- de stijl en vormgeving van beide tekens is identiek, althans stemt in hoge mate overeen: bij beide tekens is het stuk fruit op dezelfde, althans in hoge mate overeenstemmende abstracte wijze afgebeeld, waarbij slechts het profiel van de beide stukken fruit is gebruikt.

23. Uit het voorgaande punt volgt reeds, aldus opposant, dat de merken en het teken ook op begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmen. Opposant voegt daar nog aan toe dat van alle soorten fruit de peer begripsmatig het meest gelijk is aan een appel, niet alleen in biologisch opzicht, maar ook cultureel en taalkundig. Hoewel de uitdrukking "appels met peren vergelijken" vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat het om verschillende objecten gaat, kan uit het feit dat deze uitdrukking bestaat en vaak wordt gebruikt, afgeleid worden dat er begripsmatig een expliciete link bestaat tussen deze twee soorten fruit, aldus opposant.

24. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten merkt opposant vooreerst op dat het feit dat het teken van verweerder voor precies dezelfde klassen is aangevraagd als de ingeroepen rechten, reeds een indicatie geeft dat het gaat om (soort)gelijke diensten.

25. Opposant is van mening dat de diensten in de klassen 35, 41 en 42 van het betwiste teken identiek of in ieder geval in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven.

26. Gezien het zeer hoog onderscheidend vermogen van zijn merk, de hoge mate van overeenstemming tussen de merken en het teken, en de gelijkheid of hoge mate van soortgelijkheid tussen de betrokken diensten, concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar.

27. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau tot doorhaling van het aangevraagde teken.

B. Reactie van verweerder

28. Verweerder voert aan dat de merken en het teken moeten vergeleken worden op basis van een totaalindruk die de merken op de gemiddelde consument maken.

29. Indien men aldus de tekens naast elkaar legt, zo stelt verweerder, kan men visueel niet van verwarring spreken. Dit moge blijken uit de volgende punten.

a) Het merk van opposant is een appel, terwijl het teken van verweerder een peer is. De uitdrukking "geen appels met peren vergelijken" kan hier letterlijk worden toegepast, namelijk: men kan geen twee verschillende dingen met elkaar vergelijken;

b) Het merk van opposant is gitzwart, terwijl het teken van verweerder bestaat uit lichte grijswaarden en wit;

c) Naar de vorm is het merk van opposant een platte dwarsnede van een gestileerde appel, terwijl het teken van verweerder duidelijk een driedimensionaal effect beoogt te ressorteren door het spel van licht en schaduw: men ziet een lichtreflectie op de peer, gecombineerd met een schaduwlijn rechts van en onder het teken. Het teken van verweerder is dan ook veel complexer;

d) Verweerder voegt in zijn communicatie steeds het woord PEER toe aan het logo, waardoor geen verwarring of associatie mogelijk is. Verweerder illustreert dit door bijgevoegd briefpapier en een folder;

e) Daar waar opposant spreekt over een vergelijkbare hap en steel voert verweerder aan dat een steel inherent is aan fruit en moeilijk kan weggelaten worden. De hap is ook een veel voorkomend element wanneer voedsel wordt afgebeeld. Bovendien is de hap verschillend in grootte en positie. Tevens merkt verweerder op dat opposant geen exclusief recht kan claimen op een deelelement van zijn merk; men moet kijken naar de totaalindruk en er rekening mee houden dat de consument niet let op de verschillende details van een merk;

f) Het merk van opposant heeft in de onderkant een uitsnijding, die het teken van verweerder ontbeert;

g) Verweerder merkt op dat het logo van opposant bij de consument zodanig bekend is dat deze weet dat opposant altijd zal communiceren met een appel en nooit met een andere fruitsoort;

h) Verweerder biedt zijn diensten aan vanuit zijn zetel in het Belgische Lembeek (Vlaams-Brabant). Deze plaats zal nooit geassocieerd worden met opposant, waarvan iedereen weet dat deze zijn hoofdzetel heeft in Silicon Valley in de Verenigde Staten;

i) Verweerder merkt op dat in de praktijk geschillen tussen zuivere beeldmerken niet vaak voorkomen. Verweerder verwijst in dit verband naar twee arresten van het Gerechtshof te 's Gravenhage.

30. Voor wat betreft de auditieve vergelijking is het volgens verweerder duidelijk dat er qua klankbeeld geen enkele overeenstemming is tussen de merken. De tekens hebben slechts één klank gemeenschappelijk, namelijk de *p*, maar bij de merken van opposant staat deze in het midden en bij het teken van verweerder vooraan. De merken van opposant hebben twee lettergrepen, terwijl het teken van verweerder er één heeft.

31. Begripsmatig kan er volgens verweerder geen verwarring zijn. In het kleuter- en basisonderwijs worden de figuren van appels en peren vaak gebruikt om het begrip “verschillend van” aan te leren. Verder wijst verweerder er op dat vele reclamebureaus merken hebben in de sfeer van voeding en fruit (b.v. Bananas, Orange, Mango), zonder op oppositie te stuiten. Mocht er al een conceptuele overeenkomst gevonden worden, dan verwijst verweerder naar de jurisprudentie, volgens welke de auditieve en visuele aspecten het conceptuele argument opheffen.

32. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten, voert verweerder aan dat hij een heel andere bedrijfsvoering en daarmee samenhangend een heel ander doelpubliek heeft dan opposant. De bedrijfsvoering van opposant is een duidelijke *business to consumer*, terwijl verweerder een lokale *business to business* bedrijfsvoering heeft.

33. Anders dan opposant, verkoopt verweerder geen waren, maar levert hij uitsluitend diensten. Verweerder voert een reclamebureau dat de grafische vormgeving en communicatie voor kleine en middelgrote ondernemingen in zijn buurt ontwerpt. Dit maakt dat verweerder nooit in contact komt met de consument die opposant viseert. De doelgroep van verweerder bestaat uit bedrijfsleiders of marketingverantwoordelijken van een bedrijf. Dit betekent dat de diensten van verweerder niet concurrerend zijn met of complementair aan de diensten van opposant.

34. Verweerder merkt op dat opposant zijn merk in klasse 35 uitdrukkelijk beperkt tot *gebruik in relatie tot de merkhouders computer hardware en software, niet omvattend algemene reclamediensten of diensten van een reclamebureau*.

35. Met betrekking tot de dienst *opleiding* in klasse 41 merkt verweerder op dat uit het ingediende bewijs van gebruik blijkt dat het opposant te doen is om het werken met en het gebruiken van zijn computers, terwijl verweerder dit doet naar zijn professionele klanten in functie van door hem gecreëerde reclameontwerpen.

36. Met betrekking tot de dienst *grafisch ontwerp* in klasse 42 merkt verweerder op dat uit het door opposant ingediende bewijs van gebruik niet blijkt dat hij het grafisch ontwerp beoogt, maar wel de industriële vormgeving van zijn producten.

37. Verweerder bewist dus alleen het normaal gebruik van de merken door opposant voor wat betreft *grafisch ontwerp* in klasse 42.

38. Verweerder voert aan dat zijn consumenten een deskundig en professioneel publiek vormen, dat merk en teken wel uit elkaar weet te houden, zodat verwarringsgevaar uitgesloten is.

39. Met betrekking tot de sterke reputatie waarop opposant zich beroept, merkt verweerder op dat deze beperkt is tot informaticawaren en –diensten, zoals moge blijken uit de door opposant zelf aangehaalde beslissing van het BHIM.

40. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen - algemeen**

41. 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 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.

42. 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.

43. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), 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; GEA, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; GEA, Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

44. 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).

45. 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. BBIE, European Yellow Pages, oppositiebeslissing 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

46. Aangezien het ingeroepen recht E1135409 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

47. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 augustus 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 augustus 2001 tot 31 augustus 2006.

48. Opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. In zijn reactie is verweerder niet ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik met betrekking tot de diensten in klasse 35 en tot de andere diensten dan *opleiding* in klasse 41. Met betrekking tot de dienst *opleiding* heeft verweerder expliciet het gebruik van de merken erkend, althans voor wat betreft het werken met en het gebruiken van computers (zie punt 35). Deze specificatie is evenwel uitdrukkelijk opgenomen in de dienstenlijst van opposant, zodat ook het gebruik voor deze diensten *in confesso* is. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik met betrekking tot deze diensten dan ook niet beoordelen. Op grond van regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder "zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen". In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is voor de diensten in klasse 35 en 41 waarvoor het merk is ingeschreven.

49. Ten bewijze van het normaal gebruik van het ingeroepen recht voor diensten in klasse 42 heeft opposant de volgende stukken ingediend:

- Een elftal schermafdrucken van de website van opposant met voorbeelden van verscheidene door opposant ontwikkelde producten die alle het logo van opposant dragen;
- Een afdruk van het artikel Apple Design Awards in Wikipedia, met daarin een overzicht van de winnaars van deze prijzen van 1997 tot en met 2007. Hieruit blijkt dat opposant in deze periode met tal van producten tot de winnaars behoorde;
- Een afdruk van het artikel Macintosh in Wikipedia, waarin de geschiedenis en ontwikkeling wordt geschetst van dit product en van aanverwante producten van opposant van 1979 tot 2007.

50. Met betrekking tot *ontwerpdiensten* in klasse 42 heeft verweerder gesteld (zie punt 36) dat uit de ingediende bewijsstukken niet blijkt dat het merk (ook) normaal is gebruikt voor grafisch ontwerp, maar enkel voor de industriële vormgeving van de waren van opposant zelf. Het Bureau volgt verweerder in het laatste onderdeel van zijn stelling. Het (industriële) vormgeven van eigen producten is geen dienst en valt dan ook niet onder de *ontwerpdiensten* in klasse 42.

Conclusie

51. Aangezien geen bewijs is geleverd van normaal gebruik van het merk voor de diensten in klasse 42, zullen deze diensten bij de verdere beoordeling buiten beschouwing gelaten worden (regel 1.17 lid 1 onder e UR). Het normaal gebruik voor de overige diensten is *in confesso*, zodat de verdere

beoordeling zal plaatsvinden met betrekking tot de diensten in de klassen 35 en 41 van het eerste ingeroepen recht en de klassen 35 en 40 van het tweede ingeroepen recht.

A.2. Onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten

52. Opposant onderbouwt de bekendheid van zijn ingeroepen rechten met de volgende bewijsstukken:

- a) een getuigenverklaring van de Intellectuele Eigendoms Adviseur van opposant, die verklaart:
 - i. hoe de bekendheid en de reputatie van opposants logo is opgebouwd sinds de zeventiger jaren (in Europa sinds de tachtiger jaren);
 - ii. hoe groot de huidige bekendheid van opposants logo is; op dit moment is het logo één van 's wereld meest sterke en bekende merken;
 - iii. hoeveel tijd, geld en moeite opposant investeert in het behouden en uitbreiden van de bekendheid en reputatie van zijn logo;
- b) een productie, waaruit blijkt dat opposant het logo gebruikt voor een zeer breed assortiment van waren en diensten. Het betreft waren en diensten die (bijna) dagelijks door de gemiddelde consument worden gebruikt, variërend van alledaagse producten als pennen, T-shirts, petjes en mokken tot geavanceerde hightech producten als de iPod, het iBook, software en iTunes;
- c) een productie getiteld "1984 Revisited" waarin de introductiecommercial van de Macintosh in dat jaar beschreven wordt;
- d) een productie waaruit blijkt dat het logo in 1998 ook prominent aanwezig was op een nieuw product van opposant, namelijk de iMac personal computer. Ook op de verpakkingen en de bijgeleverde handleidingen werd het logo weergegeven;
- e) een productie waaruit blijkt dat het logo ook gebruikt wordt op een nieuw product, namelijk de iBook, zowel op de voor- als op de achterzijde;
- f) een productie waaruit blijkt dat het logo ook in tal van brochures voor nieuwe hardware werd gebruikt. Vele duizenden van deze brochures zijn verspreid onder verkopers en consumenten, met inbegrip van de Europese Unie;
- g) een productie waaruit blijkt dat het logo ook werd afgedrukt in installatiehandleidingen ten behoeve van de opeenvolgende besturingssystemen van opposant;
- h) een kopie van een gebruikershandleiding ten behoeve van de iPod, met het logo op het product en op de verpakking;
- i) een lijst van opposants geregistreerde merken;
- j) een lijst van advertenties met het logo van opposant in verscheidene tijdschriften, in de VSA, Europa en internationaal,
- k) voorbeelden van promotiemateriaal in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland;
- l) een lijst van programma's waarin en zenders waarop commercials werden uitgezonden in de VSA, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk;
- m) een lijst van nationale internetwebpagina's van opposant in de landelijke taal;
- n) een wereldranglijst van bekende merken, opgesteld door Interbrand en gepubliceerd in *Business Week*. Opposant staat hierin al jarenlang in de top-50;
- o) artikelen in gezaghebbende Britse, Franse en Spaanse kranten waarin de handelsnaam van opposant geregeld vermeld wordt;
- p) verkoopcijfers en bestedingen aan marketing in Europa van 1997 tot 2005. Op een totale omzet van 14,646 miljard werd 1,939 miljard (13,24%) aan marketing besteed;

q) een beslissing van het Bureau voor harmonisatie inzake de interne markt (BHIM) in een annulatieprocedure, waarin dit bureau de reputatie van opposants logo erkent.

53. Opposant toont genoegzaam aan dat zijn logo een grote bekendheid geniet. Uit al het ingediende bewijsmateriaal blijkt dat deze grote bekendheid betrekking heeft op computers en daarop betrekking hebbende waren en diensten, waarvoor met name het eerste ingeroepen recht is ingeschreven.

54. Opposant stelt verder dat zijn logo een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Aangezien de oppositie evenwel is ingediend op basis van twee geregistreerde gemeenschapsmerken en de grondslag van de oppositie nadien niet meer kan uitgebreid worden, zal het Bureau hier niet nader op ingaan.

Conclusie

55. Opposant heeft een ruime bekendheid van de ingeroepen rechten aangetoond voor een deel van de diensten waarop de oppositie gebaseerd is. Voor deze diensten genieten deze rechten bijgevolg een ruimere beschermingsomvang.

A.3. Verwarringsgevaar

56. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

57. 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."

58. 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



59. 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).

60. 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.

61. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

62. 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.

63. De twee ingeroepen rechten zijn identiek. Beknoptheidshalve wordt het logo hieronder slechts éénmaal weergegeven. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Auditieve vergelijking

64. De tekens stellen een appel respectievelijk een peer voor. De consument zal dus naar deze tekens verwijzen door middel van deze woorden in zijn moedertaal (in die zin GEA, Dennenboom, T-168/04, 7 september 2006 en GEA, Pelikan, T-389/03, 17 april 2008). De woorden "appel" en "peer" zijn in geen der Beneluxtalen fonetisch overeenstemmend.

65. De tekens zijn op auditief vlak niet overeenstemmend.

Visuele en begripsmatige vergelijking

66. De visuele vergelijking hangt nauw samen met de begripsmatige. Visueel neemt men een gestileerde appel, respectievelijk peer waar, met telkens een hap eruit. Deze ontbrekende hap bevindt zich bij beide tekens op nagenoeg dezelfde plaats, namelijk aan de rechterzijkant van de vrucht. Beide gestileerde vruchten dragen een ovaalvormig blaadje in de kroon dat naar rechts wijst en enigszins losstaat van de vrucht. Het merk van opposant is geheel in het zwart uitgevoerd, het teken van verweerder in verschillende grijs- en zwarttinten, hetgeen een zeker driedimensionaal effect oplevert, mede gezien de schaduw aan de onder- en rechterzijkant van de afbeelding.

67. Hoewel het om afbeeldingen van een verschillend stuk fruit gaat, zijn er toch opvallende punten van gelijkenis. Beide afbeeldingen zijn gestileerd, maar hebben toch enkele details gemeenschappelijk, namelijk de (min of meer) ronde vorm, de hap eruit en het blaadje (verweerder spreekt van een steel). Verweerder stelt dat een steel inherent is aan fruit en moeilijk kan weggelaten worden. Dit moge in de vrije natuur wel zo zijn, maar zeker niet in een gestileerde afbeelding, die immers meestal is ontdaan van details. Wanneer een gestileerde afbeelding toch (niet voor de hand liggende) details bevat, springen deze dan ook in het oog. In casu bevatten beide afbeeldingen (anders dan verweerder stelt) onmiskenbaar een blaadje, hetgeen (anders dan een steeltje) niet voor de hand ligt; ook in de vrije natuur dragen vruchten niet altijd een blaadje. Bovendien hebben beide blaadjes, hoewel behorend tot verschillende vruchten, precies dezelfde vorm, wijzen zij in precies dezelfde richting, zijn zij op hun beurt gestileerd weergegeven en staan zij enigszins los van de vrucht.

68. Uiteraard zal de redelijk omzichtige en oplettende consument appels van peren weten te onderscheiden, maar tussen twee gestileerde afbeeldingen van enerzijds een appel en anderzijds een peer, die beide nagenoeg identieke en niet voor de hand liggende details bevatten, zal hij toch een zekere mate van visuele overeenstemming waarnemen.

69. Ook begripsmatig neemt men respectievelijk een appel en een peer waar, telkens met een hap eruit en een blaadje eraan. De tekens hebben dus een verschillende begripsmatige inhoud, die op geen enkele manier verwijst naar of beschrijvend is voor de diensten waarvoor de tekens zijn geregistreerd, respectievelijk aangevraagd.

70. Wel hebben beide tekens begripsmatig gemeen dat het vruchten zijn, dat er een hap uit is op (nagenoeg) dezelfde plek en dat er een blaadje aanhangt (eigenlijk: zweeft). Ook begripsmatig zal de redelijk omzichtige en oplettende consument niet licht appels voor peren nemen. Maar wanneer in zijn geheugen het concept is bijgebleven van een vrucht-met-een-hap-eruit-en-een-blaadje-eraan, zal hij een zekere mate van begripsmatige overeenstemming ervaren tussen de concepten appel-met-een-hap-eruit-en-een-blaadje eraan en peer-met-een-hap-eruit-en-een blaadje-eraan.

Conclusie

71. Op visueel en begripsmatig vlak stemmen de merken en het teken in zekere mate overeen. Op auditief vlak zijn zij niet overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

72. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

73. 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 of, zoals in dit geval, waarvoor het normaal gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

74. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<u>Ingeroepen recht 1</u> KI 35 Het verstrekken van zakelijk advies en informatie over zaken (alle voornoemde diensten voor gebruik met betrekking tot hardware en software van de merkhouder, maar uitgezonderd algemene reclamediensten of diensten van een reclamebureau).	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 41 Opvoeding en opleidingsdiensten, alle met betrekking tot computers en computerprogramma's; het organiseren en houden van seminars, alle met betrekking tot computers en computerprogrammering; uitgeven; het organiseren en houden van conventies op het gebied van computers en uitgeverij; organiseren en houden van conferenties met betrekking tot computers; het organiseren en houden van tentoonstellingen met betrekking tot computers voor educatieve doeleinden.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	KI 42 Grafisch ontwerp.
<u>Ingeroepen recht 2</u> KI 35 Analyse en consultancy op het gebied van het beheer van bedrijfsinformatie; commerciële informatie verstrekt via toegang tot een computerdatabase; geautomatiseerd opslaan en terugvinden van gegevens; gegevensopslag met betrekking tot zaken; on-line zakelijke informatiediensten.	

Kl 40 Behandeling van materialen; ontwikkelen van fotorolletjes; elektronische opname van fotografische beelden; vergroting van foto's; ontwikkelen van films (fotografisch); foto-afdrukken; fotografische beeldverwerking; afdrukken van foto's; fotografische reproductie; overbrengen van foto's op compactdiscs of videobanden; on-lineverwerking, ontwikkeling en levering van digitale beelden; het on line afdrukken van digitale beelden op fotopapier of handelsgoederen; advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.	
--	--

Klasse 35

75. De dienst *beheer van commerciële zaken* van verweerder is een algemene aanduiding waaronder de dienst *analyse en consultancy op het gebied van het beheer van bedrijfsinformatie* van opposant kan vallen. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

76. De diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* van verweerder zijn complementair aan de diensten *geautomatiseerd opslaan en terugvinden van gegevens; gegevensopslag met betrekking tot zaken* van opposant, en dus soortgelijk hieraan.

77. De dienst *reclame* van verweerder is niet soortgelijk aan diensten van opposant; reclamediensden zijn in de omschrijving van opposant *expressis verbis* uitgesloten.

Klasse 41

78. De diensten *opvoeding en opleiding* van verweerder zijn identiek aan de diensten *opvoeding en opleidingsdiensten, alle met betrekking tot computers en computerprogramma's* van opposant. Het feit dat de diensten van verweerder ruimer zijn, betekent dat zij deze van opposant kunnen omvatten.

Overige diensten

79. De overige diensten in klasse 41 en de dienst *grafisch ontwerp* in klasse 42 van het teken van verweerder, of daaraan op enigerlei wijze soortgelijke diensten, vindt het Bureau niet terug in de omschrijving van de diensten van opposant, althans voor zover daarvoor bewijs van gebruik is geleverd.

Conclusie

80. De diensten van het aangevraagde teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de merken van opposant.

A.4. Overige relevante factoren

81. 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.

82. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het onderhavige geval zijn beide merken geregistreerd voor (kort gezegd) commercieel-zakelijke, educatieve en fotografische diensten en dus bestemd voor een breed publiek. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van deze diensten mag dan ook normaal geacht worden.

83. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Opposant heeft de bekendheid van zijn merken op de markt aangetoond. De ingeroepen rechten hebben dus een sterke onderscheidingskracht en genieten hierdoor een ruimere bescherming.

84. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

85. Met de door verweerder ingediende stukken (zie punt 29 onder d), waarmee hij de feitelijke wijze van gebruik van het teken wil illustreren, kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Hetzelfde geldt met betrekking tot de doelgroep (zie punt 33), die slechts relevant is voorzover deze uit de registergegevens blijkt.

86. Dat de plaats van vestiging van verweerder en de plaats van waaruit hij zijn diensten aanbiedt niet zal geassocieerd worden met de plaats van de (maatschappelijke) hoofdzetel van opposant (zie punt 29 onder h), sluit verwarringsgevaar tussen de in geding zijnde merken en tekens niet uit.

B. Conclusie

87. Gezien de overeenstemming van de merken en het teken op visueel en begripsmatig vlak en rekening houdend met het onderscheidend vermogen, de ruimere beschermingsomvang van de ingeroepen rechten en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat de diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

88. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

89. Oppositie met nummer 2000799 gedeeltelijk gegrond is.

90. Benelux depot 1117534 niet wordt ingeschreven voor de volgende diensten:
KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 41 Opvoeding; opleiding.

91. Benelux depot 1117534 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:
KI 35 Reclame.
KI 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
KI 42 Grafisch ontwerp.

92. 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, 11 mei 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Willy Neys