

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2000865**  
**van 16 september 2009**

**Opposant:** **Publigroupe S.A.**  
12, avenue des Toises  
1005 Lausanne  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 ROUTE d'Arlon B.P. 48  
8001 Strassen  
Groot-Hertogdom Luxemburg

**Merk:**

  
**PUBLICITAS** (Internationale inschrijving 625974)

*tegen*

**Verweerder:** **Technology 4 Business VOF**  
De Binderij 8 B  
1321 EH Almere  
Nederland


**Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **PUBLITAS** (Benelux spoedinschrijving 807566)

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

1. Op 22 september 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PUBLITAS ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42. Overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft verweerder verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 807566 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 september 2006.

2. Op 29 november 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving nummer 625974 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 ingediend op 26 september 1994 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. Op 22 februari 2008 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 12 maart 2008.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 december 2006.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 april 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 23 april 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 juni 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 19 juni 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 13 juli 2007 heeft het Bureau deze doorgestuurd, vergezeld van een vertaling, naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 13 september 2007.

12. Op 27 juli 2007 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.

13. Op 13 september 2007 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 13 november 2007.

14. Op 25 oktober 2007 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze gebruiksbewijzen te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 5 november 2007 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 5 januari 2008.

15. Op 12 december 2007 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn bewijzen van gebruik ingediend. Op 17 januari 2008 heeft het Bureau deze bewijzen doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 17 maart 2008.

16. Op 14 maart 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 14 april 2008.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

19. 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**

20. Opposant stelt dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek of minstens soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

21. Wat de visuele vergelijking betreft, meent opposant dat de tekens sterk overeenstemmen. Het enige verschil is in feite de weglating van de twee letters CI van het ingeroepen recht. Dit enige verschilpunt volstaat niet om de indruk van overeenstemming op te heffen. Immers, de identiteit van de twee eerste lettergrepen en de laatste lettergreep zal voornamelijk door de consument worden

opgemerkt. De gemiddelde consument leest woorden immers niet letter voor letter, maar overloopt ze en richt zijn aandacht op het geheel of eerder op het begin en het einde van de woorden, die in dit geval identiek zijn. Het feit dat het ingeroepen recht een beeldelement bevat, volstaat niet om de visuele overeenstemming uit te sluiten, aangezien het dominerende bestanddeel het wordelement is, aldus opposant.

22. Op fonetisch vlak worden de twee eerste lettergrepen van merk en teken identiek uitgesproken, zo stelt opposant. Deze lettergrepen dragen tevens de klemtoon. De laatste lettergreep bestaat uit dezelfde letters en wordt dus eveneens identiek uitgesproken. Op deze laatste lettergreep valt de secundaire klemtoon, aldus opposant. Op fonetisch vlak acht opposant de tekens dus bijna identiek.

23. Vanuit intellectueel of conceptueel oogpunt vindt opposant geen enkel verschil tussen de tekens. Beide zijn neologismen die geen enkele betekenis hebben. Het ingeroepen recht wordt alleen gebruikt voor de waren en diensten van opposant, en heeft dus een sterk onderscheidend vermogen. Opposant merkt nog op dat het betwiste teken kennelijk geïnspireerd is door het oudere merk.

24. Met betrekking tot het verwarringsgevaar merkt opposant op dat de identieke elementen PUBLI en TAS in zowel het oudere merk als in het betwiste teken, het in aanmerking komend publiek zullen doen denken dat het betwiste teken hetzelfde merk is als, of op zijn minst een variant op, het oudere merk. Hierdoor kan de gemiddeld aandachtige consument menen dat de identieke of minstens sterk soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van een juridisch of economisch verbonden onderneming. Bijgevolg is er sprake van gevaar voor verwarring tussen de tekens, aldus opposant.

25. Opposant verzoekt dus het Benelux depot te verwerpen voor alle waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42 en voor *uitgeverijdiensten* in klasse 41. Tevens meent opposant dat de kosten en uitgaven in het kader van deze oppositieprocedure ten laste van verweerder moeten vallen.

#### **B. Reactie van verweerder**

26. Met betrekking tot de visuele vergelijking erkent verweerder dat de bestanddelen PUBLI en TAS van het ingeroepen recht terugkeren in het betwiste teken. Het bestanddeel PUBLI is echter van beschrijvende aard, aangezien het "publiceren" of "publiekelijk maken" impliceert.

27. In fonetisch opzicht is er volgens verweerder onvoldoende sprake van overeenstemming. Het klankritme van het vier lettergrepen tellende PUBLICITAS is van een geheel andere orde dan het drielettergrepige PUBLITAS, aldus verweerder.

28. De eventuele begripsmatige overeenstemming is volgens verweerder puur gelegen in het feit dat PUBLI een beschrijvend element is.

29. Voorzover al enige overeenstemming tussen de tekens zou bestaan, is er volgens verweerder geen gevaar voor verwarring te duchten. Verweerder meent in dit verband dat de Europese norm strenger is dan de Benelux maatstaf waar het gaat om het aannemen van verwarringsgevaar. Naar Europees merkenrecht is het gevaar van associatie onvoldoende om van verwarringsgevaar te kunnen spreken, zo stelt verweerder. Uitgangspunt is immers dat gevaar voor verwarring niet op grond van een

vermoeden kan worden aangenomen, maar concreet dient aangetoond te worden, hetgeen opposant heeft nagelaten, aldus verweerder.

30. Verweerder betwist dat het merk van opposant een sterk onderscheidend vermogen zou hebben. Verweerder meent dat dit merk een vervorming is van het Spaanse werkwoord *publicitar*, hetgeen "publiceren" betekent. De R is in het merk vervangen door de S, zodat het merk van opposant een vervoegde vorm is met de betekenis: "jij publiceert".

31. Enige bekendheid van het merk van opposant is volgens verweerder op zich geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden. In tegendeel zou dit tot gevolg hebben dat er minder snel sprake zal zijn van gevaar voor verwarring. Des te meer bekendheid het merk zou genieten, des te waakzamer zal de gemiddelde, geïnformeerde en oplettende consument zijn.

32. Verweerder merkt op dat hij inmiddels een warenbeperking heeft laten aantekenen, die maakt dat zijn activiteiten en deze van opposant niet soortgelijk zijn, waardoor een mogelijke overeenstemming tussen de merken geneutraliseerd wordt.

33. Uit de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik komt niet naar voren dat het publiek verward is geraakt tussen beide tekens, aldus verweerder. De overgelegde bewijzen tonen slechts (gedeeltelijk) aan dat opposant gebruik maakt van het merk.

34. Verweerder verricht in de praktijk andersoortige activiteiten dan opposant, hetgeen tot gevolg heeft dat verwarring onder het publiek zich niet heeft voorgedaan en ook in de toekomst niet te duchten valt.

35. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen. Mocht het Bureau niet tot een gehele afwijzing komen, dan acht verweerder in ieder geval een gedeeltelijke afwijzing op zijn plaats. Immers, nu de waren en diensten van verweerder zijn beperkt, zijn deze niet meer gelijksoortig aan de waren en diensten van opposant.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

36. 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.

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

38. Verweerder erkent expliciet dat opposant het gebruik van zijn merk heeft aangetoond voor de waren en diensten in de klassen 16, 38 en 42. In regel 1.29, lid 4 van het uitvoeringsreglement wordt bepaald dat de verweerder de verstrekte bewijzen als voldoende kan beschouwen. Het Bureau is van oordeel dat partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is voor

deze waren en diensten en zal dan ook in eerste instantie het verwarringsgevaar onderzoeken met betrekking tot deze waren en diensten.

## **A.2. Verwarringsgevaar**

39. 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.

40. 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."

41. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 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***


42. 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).

43. 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.

44. 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).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PUBLITAS

#### *Visuele vergelijking*

46. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit acht letters. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een omgekeerde driehoek met daarin de letter P en daaronder een wordelement van tien letters.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gezien het aandeel van het wordelement in het geheel en het eenvoudige karakter van het beeldelement, dat slechts bestaat uit een (omgekeerde) meetkundige figuur, met daarin een letter. Deze letter is bovendien de beginletter van het wordelement, zodat deze daar naar lijkt te verwijzen. Ook wordt de aandacht getrokken door het wordelement omdat het beeldelement als het ware als een pijl(punt) wijst in de richting van dit wordelement. Het wordelement PUBLICITAS is dus het dominante bestanddeel van het merk van opposant.

48. Met betrekking tot wordelementen zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders: de eerste vijf en de laatste drie letters van merk en teken zijn identiek. Alle letters van het betwiste teken komen derhalve voor in het ingeroepen recht en wel in dezelfde positie. Het enige verschil bestaat uit twee extra letters in het midden van het ingeroepen recht. Aangezien dit verschil zich voordoet in het midden van het ingeroepen recht, zal de consument er minder belang aan hechten. Dit verschilpunt kan de punten van overeenstemming niet teniet doen. Het beschrijvend karakter van de vier eerste letters doet daar niet aan af.

49. Merk en teken zijn in visueel opzicht in sterke mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

50. Het merk van opposant bestaat uit vier lettergrepen, het teken van verweerder uit drie. Bij het merk van opposant zal men geneigd zijn de klemtoon op de tweede lettergreep te leggen, bij het teken van verweerder op de eerste. Afgezien van deze klemtoon worden bij merk en teken de eerste twee

lettergrepen hetzelfde uitgesproken. Ook de laatste lettergreep wordt identiek uitgesproken en krijgt bij beide tekens de secundaire klemtoon. Hierdoor wordt de extra lettergreep in het ingeroepen recht gereduceerd, hetgeen de cadans van dit woord doet lijken op deze van het betwiste teken.

51. Merk en teken zijn in auditief opzicht in sterke mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

52. Noch het ingeroepen recht noch het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis in één der talen van de Benelux. In het Spaans kan *publicitas* een vervoegde vorm (tweede persoon enkelvoud) zijn van het werkwoord *publicitar* (adverteren, reclame maken voor). De Spaanse grammatica mag echter niet tot de courante taalvaardigheden van het Benelux-publiek gerekend worden, zodat deze kennis niet algemeen bekend mag verondersteld worden bij het in aanmerking komend publiek.

53. Het gemeenschappelijk voorvoegsel PUBLI zal de gemiddelde consument daarentegen wel associëren met een bepaald begrip, namelijk "publiciteit" of "publiceren".

54. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend

#### *Conclusie*

55. Het merk en het teken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

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

57. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register.

58. Het Bureau heeft akte genomen van de waren- en dienstenbeperking die verweerder in zijn reactie heeft te kennen gegeven (zie de punten 5 en 32). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte waren- en dienstenlijst. Tevens zij eraan herinnerd (zie punt 38) dat het Bureau in eerste instantie de waren en diensten vergelijkt, waarvan het gebruik *in confesso* is.



59. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 09 Software, met name software voor het online/digitaal aanbieden van drukwerken; elektronische publicaties.
CI 16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, brochures, journaux, périodiques, affiches, cartes, calendriers, catalogues, manuels, répertoires; articles de papeterie, articles pour reliures, clichés. <i>Drukwerken, met name boeken, brochures, dagbladen, tijdschriften, affiches, kaarten, kalenders, catalogi, handboeken, registers; papierwaren; boekbinderswaren, clichés.</i>	
	KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van software.
CI 38 Services d'agence de presse, transmission de messages et d'images. <i>Diensten van persagentschappen, verzenden van boodschappen en beelden.</i>	
CI 42 Consultations en matière d'ordinateur, programmation pour ordinateurs, élaboration et mise à jour de logiciels; location de logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de lieux d'expositions; imprimerie. <i>Advisering op het gebied van computers, computerprogrammering, ontwikkeling en updating van software; verhuur van software, verhuur van toegangstijd tot een server van gegevensbestanden; beheer van tentoonstellingsruimten; drukkerij.</i>	KI 42 Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van software voor het online/digitaal aanbieden van drukwerken en elektronische publicaties; automatiseringsdiensten.
<i>NB: De taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

#### Klasse 9

60. De waren *software, met name software voor het online/digitaal aanbieden van drukwerken* van het betwiste teken zijn complementair aan de diensten *computerprogrammering, ontwikkeling en updating van software* en *verhuur van software* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Zonder programmering komen computerprogramma's immers niet tot stand, terwijl anderzijds bij het programmeren zelf gebruik wordt gemaakt van computerprogramma's. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

61. De waren *elektronische publicaties* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *drukwerken, met name boeken, brochures, dagbladen, tijdschriften, affiches, kaarten, kalenders, catalogi, handboeken, registers* in klasse 16 van het ingeroepen recht. De aard, de bestemming en het gebruik van deze waren zijn hetzelfde, alleen de verschijningsvorm is anders, namelijk gedrukte publicaties versus elektronische publicaties.

#### Klasse 35

62. De dienst *zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van software* is soortgelijk aan de diensten *advisering op het gebied van computers, computerprogrammering, ontwikkeling en updating van software* en *verhuur van software* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Verkopers van software

zullen immers ook advies verstrekken met betrekking tot computers. Anderzijds moet de software noodzakelijkerwijs eerst ontwikkeld worden alvorens hij te koop kan aangeboden worden.

#### *Klasse 42*

63. De diensten *het ontwikkelen en ter beschikking stellen van software voor het online/digitaal aanbieden van drukwerken en elektronische publicaties* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *computerprogrammering, ontwikkeling en updating van software* en *verhuur van software* in klasse 42 van het ingeroepen recht.

64. De diensten *automatiseringsdiensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *computerprogrammering, ontwikkeling en updating van software* in klasse 42 van het ingeroepen recht. Automatiseringsdiensten zijn technische diensten die erop gericht zijn de activiteiten van een organisatie zoveel mogelijk te (laten) verrichten door toedoen van elektronische apparatuur, waaronder computers. Een deel van het automatiseringsproces zal dus bestaan uit computerprogrammering en ontwikkeling en updating van software.

#### *Conclusie*

65. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

### **A.3. Overige relevante factoren**

66. 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.

67. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds geciteerd). Verweerder stelt dat de door hem aangetekende waren- en dienstenbeperking maakt dat zijn activiteiten niet soortgelijk zijn aan deze van opposant (zie punt 32). Het Bureau is bij deze beslissing uitgegaan van de beperkte waren- en dienstenlijst van verweerder en tot de bevinding gekomen dat de waren en diensten wel degelijk soortgelijk zijn.

68. 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, reeds geciteerd). In het voorliggende geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau, en het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

69. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht

beschikt over een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond. Het merk geniet dus geen ruimere bescherming. De stellingen van verweerder dienaangaande (zie punt 31) kunnen dan ook in het midden blijven.

70. Verweerder stelt dat de Europese norm voor gevaar voor verwarring strenger is dan de Benelux maatstaf en dat het gevaar van associatie onvoldoende is om van verwarringsgevaar te kunnen spreken (zie punt 29). Uitgangspunt is volgens verweerder dat gevaar voor verwarring niet op grond van een vermoeden kan worden aangenomen, maar dat het concreet aangetoond dient te worden. Het Bureau wijst erop dat de norm die door het Bureau gehanteerd wordt uiteraard dezelfde is als de Europese norm, aangezien een richtlijn dient ter harmonisatie van de nationale wetgevingen. De toets die het Bureau moet doen bij een oppositie, is niet het toetsen van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat (zie in deze zin tevens BBIE, oppositiebeslissing BabyPaul, 2002011, 30 juni 2009). Opposant dient dit dan ook niet aan te tonen.

71. Aangaande de stelling van verweerder, dat uit de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik niet naar voren komt dat het publiek verward is geraakt tussen beide tekens (zie punt 33), zij opgemerkt dat dit ook niet de strekking is van gebruiksbewijzen. Deze dienen alleen om aan te tonen dat het merk normaal gebruikt is.

72. Met de opmerkingen van verweerder, dat hij in de praktijk andersoortige activiteiten verricht dan opposant (zie punt 34), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

73. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **B. Conclusie**

74. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht in sterke mate en op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten van verweerder van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig kunnen zijn als de waren en diensten van opposant, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

75. Aangezien reeds gevaar voor verwarring is vastgesteld voor alle waren en diensten van het betwiste teken, dienen de overige waren en diensten waarop de oppositie gebaseerd is, niet meer onderzocht te worden. Hierdoor komt het Bureau ook niet toe aan de beoordeling van de gebruiksbewijzen.

## **IV. BESLUIT**

76. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

77. Opositie met nummer 2000865 gegrond is.
78. Benelux spoedinschrijving 807566 wordt doorgehaald.
79. 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, 16 september 2009

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard