



**BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000991**  
**van 29 september 2008**

**Opposant**                    **SAP AG**  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
D-69190 Walldorf D-74167  
Duitsland

**Gemachtigde**                **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht**        Gemeenschapsmerk E 1270693

   SAP

*tegen*

**Verweerder**                 **Endemol Nederland B.V.**  
Van Cleeffkade 15  
1431 BA Aalsmeer,  
Nederland

**Betwiste merk**                (Benelux depot 1118654)

   SapOase

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 september 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SapOase voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 21, 25 en 41. Dit depot is gepubliceerd op 30 oktober 2006 onder depotnummer 1118654.
2. Op 28 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere gemeenschapsmerken:
  - E 2179554, SAP.readytowork, ingediend op 12 april 2001 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42;
  - E 1270693 SAP, ingediend op 9 augustus 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 28, 41 en 42.
3. In zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot gemeenschapsmerk E 1270693, daarmee komt gemeenschapsmerk E 2179554 te vervallen als ingeroepen recht.
4. De opposant is de houder van de ingeroepen gemeenschapsmerken zoals blijkt uit het register.
5. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten van het betwiste depot, namelijk die in de klassen 9, 16, 25 en 41 en is gebaseerd op alle waren en diensten van ingeroepen recht E 1270693.
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 (hierna BVIE).
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 4 januari 2007.
9. Partijen verzochten om verlenging van de cooling-off op 2 maart 2007.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 11 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.
11. Op 10 juli 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 20 juli 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 september 2007 is gegeven om hierop te reageren.

12. Verweerder heeft niet gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien verweerder middels het ondertekenen van het gezamenlijk verzoek tot opschorting echter wel een reactie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE heeft gegeven, wordt de oppositie niet afgesloten.

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 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. In zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot gemeenschapsmerk E 1270693, daarmee komt gemeenschapsmerk E 2179554 te vervallen als ingeroepen recht. Ook de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt, worden beperkt door opposant, de oppositie richt zich niet meer tegen klasse 21.

16. Opposant stelt dat beide merken het identieke element SAP bevatten, hierdoor stemmen de merken zowel visueel als auditief overeen. Over het algemeen ligt de nadruk van een merk op de beginletters, waardoor de overeenstemming tussen beide tekens des te groter is. Bovendien heeft het identieke element een specifieke betekenis in de Nederlandse taal, het verwijst naar sap afkomstig uit fruit.

17. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn, verzoekt opposant het Bureau om de producten en diensten die wel overeenstemmen niet toe te laten.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

18. 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.

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).

#### **A.1 Vergelijking van de tekens**

21. 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).

22. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

23. 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; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

24. 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, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
SAP	SapOase

*Visuele en auditieve vergelijking*

25. Beide merken zijn woordmerken. Het ingeroepen merk, SAP, is volledig opgenomen in het betwiste teken, SapOase. Het vormt daarvan het eerste deel. Daarbij komt dat de consument normaliter meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEA, MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hoewel SapOase langer is dan SAP, wegen de punten van overeenstemming tussen merk en teken, naar oordeel van het Bureau, zowel op visueel als op auditief vlak, zwaarder dan het verschil.

26. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

27. Het merk van opposant betekent in het Nederlands vocht dat zich in planten, plantendelen of vruchten bevindt, of daaruit verkregen is, zoals vruchtensap, sinaasappelsap, enzovoort (zie in deze zin Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de editie). Het merk en het eerste deel van het teken zijn aldus begripsmatig identiek. Dit is echter niet beschrijvend voor kenmerken van de waren of diensten, het teken heeft dan ook een normaal onderscheidend vermogen.

28. De toevoeging van oase (volgens Van Dale een vruchtbare plaats in de woestijn) in het teken van verweerder zou de indruk kunnen wekken dat het in het geval van het betwiste teken inderdaad om een plek gaat waar men sappen kan vinden, maar de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd geven hiertoe geen aanleiding.

29. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatig in beperkte mate overeenstemmend zijn, aangezien beide tekens begripsmatig voor minsten het Nederlandstalig in aanmerking komend publiek naar sap verwijzen.

*Conclusie*

30. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in beperkte mate overeenstemmend.

**A.2. Vergelijking van de waren en diensten**

31. 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).

32. 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag (in dit geval zoals door opposant beperkt).

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Allerlei soorten machinaal leesbare	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige,

<p>gegevensdragers met programma's; computerprogramma's en software; magnetische gegevensdragers, te weten magneetbanden, -schijven, -platen en -kaarten.</p>	<p>landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>
<p>Klasse 16 Schriftelijk begeleidend materiaal voor software en computerprogramma's, te weten handboeken, catalogussen, gebruiksaanwijzingen en instructies voor het werk; reclameartikelen, te weten kantoorartikelen.</p>	<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>
<p>Klasse 18 Lederwaren, paraplu's, parasols.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingartikelen.</p>	<p>Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis</p>
<p>Klasse 28 Gymnastiek- en sportartikelen.</p>	
<p>Klasse 41 Scholing over programmering, ontwikkeling, toepassing en gebruik van computerprogramma's en software alsmede over elektronische gegevensverwerking.</p>	<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>
<p>Klasse 42 Programmeren, ontwikkelen en ontwerpen van computerprogramma's en software, met name voor bedrijfsmatige functiegebieden, bijv. voor bedrijfsadministratie en controlling, productie en materiaalbeheer, kwaliteitsmanagement en onderhoud, verkoop, personeelsbeleid en projectmanagement, alsmede algemene kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, elektronische post en archivering; implementatie, onderhoud, verhuur, updating, outsourcing en verzorging van computerprogramma's en software; advisering inzake programmering, ontwikkeling,</p>	

<p>toepassing en gebruik van computerprogramma's en software; onderzoek op het gebied van computerprogramma's en software; Internet-diensten, te weten bewerken en ter beschikking stellen van gegevens en informatie op het Internet over ontwikkeling, programmering, uitvoering, functiewijze, productie, verspreiding, omzet, gebruik, benutting, werkwijze, hantering, modificatie, verkoop, onderhoud, verhuur, updating, ontwerp en outsourcing van computerprogramma's en software.</p>	
---	--

*Klasse 9*

33. Verweerder heeft het merk onder andere gedeponeerd voor magnetische gegevensdragers, dit is de algemene noemer waar de gegevensdragers en de magnetische gegevensdragers van opposant ook onder kunnen vallen, deze waren zijn derhalve identiek. De apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld en de schijfvormige geluidsdragers acht het Bureau sterk soortgelijk aan de magnetische gegevensdragers van opposant, het behelst immers allerhande apparatuur voor het plaatsten van gegevens op de dragers of voor het bevatten van gegevens. De gegevensverwerkende apparatuur en computers zijn identiek danwel sterk soortgelijk aan de computerprogramma's en software van opposant.

34. Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), en onderwijsinstellingen en -instrumenten acht het Bureau soortgelijk aan de waren van opposant, aangezien deze toestellen en instrumenten allemaal gebaseerd kunnen zijn of gebruik kunnen maken van magnetische gegevensdragers en computerprogramma's en software als hoofdonderdeel kunnen hebben.

35. De overige waren zijn dusdanig specifiek dat het Bureau deze niet soortgelijk acht.

*Klasse 16*

36. De waren "papier, karton" zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk met de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Papier en karton zijn immers te beschouwen als de grondstof. Dit betekent echter dat *hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* wel als identiek dan wel soortgelijk kunnen worden beschouwd aan de waren in klasse 16 van het van het ingeroepen recht van opposant. De waren van opposant zijn immers uit papier en karton vervaardigde producten (zie ook BBIE, oppositiebeslissing BHV, 2001387, 2 juli 2008).

37. De drukwerken bevinden zich expressis verbis zowel in de lijst van verweerder als opposant. De waren leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) kunnen handboeken en gebruiksaanwijzingen omvatten en zijn om die reden identiek dan wel soortgelijk. Bovendien maken zij inherent deel uit van de materialen die worden gebruikt bij opleidingen en cursussen. Om deze reden zijn ze dan ook complementair aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht.

38. De schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) zijn identiek danwel sterk soortgelijk aan de "reclameartikelen, te weten kantoorartikelen" in het ingeroepen recht.

39. De resterende waren van het verwerende teken zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren in de lijst van het ingeroepen recht, aangezien het waren betreft die naar hun aard, bestemming en gebruik verschillen van de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 25*

40. De waren in klasse 25 zijn identiek danwel sterk soortgelijk aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 41*

41. Opleiding is identiek aan scholing.

42. Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk, aangezien deze een ander doel dienen. Bij de scholing zoals opgenomen in de diensten van het ingeroepen recht gaat het om instructies met betrekking tot het omgaan met specifieke computerprogramma's. Men zal een dergelijke scholing volgen met een specifiek doel, namelijk het beheren van dergelijke programma's en niet ter ontspanning, het Bureau acht deze dienst dan ook niet soortgelijk aan ontspanning en evenmin aan sportieve en culturele activiteiten.

43. De dienst opvoeding is eerder verbonden met onderwijs, waarbij er naast het bijbrengen van kennis ook sprake is van het aanleren door pedagogen van gewenst gedrag, dan met opleidingen, die zich richten op de kennisvergaring, in casu een specifieke scholing op het gebied van computerprogramma's. Het Bureau acht deze diensten dan ook niet soortgelijk.

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

44. 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.

45. 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). Uit de waren- en dienstenlijst kan niet opgemaakt worden dat het hier om een bijzonder publiek zou gaan, waarvan de aandacht groter is dan van de gemiddelde consument.

### **B. Conclusie**

46. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in beperkte mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die identiek en (sterk) soortgelijk zijn, omdat het in aanmerking komend publiek kan menen dat



de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.

#### **IV Besluit**

47. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

48. Oppositie met nummer 2000991 gedeeltelijk gegrond is.

49. Benelux depot met nummer 1118654 niet ingeschreven wordt voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 16: Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 41: Opleiding.

50. Benelux depot met nummer 1118654 wel ingeschreven wordt voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn en voor die waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 9: Optische, hulpverlenings- (reddings-)toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten.

Klasse 16: Papier, karton; boekbinderswaren; foto's; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Klasse 21: Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen, noch verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 41: Opvoeding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

51. 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, 29 september 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne