


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 28 september 2009**  
**N° 2001023**

- Opposant:** **N.V. BELGACOM MOBILE**  
Vooruitgangstraat 55  
1210 Brussel  
België
- Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Vorstlaan 7  
B-1170 Brussel  
België
- Ingeroepen merk 1:** PROXIMUS (Beneluxmerk 537039)
- Ingeroepen merk 2:**  (Beneluxmerk 661613)
- Ingeroepen merk 3:** ProxiCine (Beneluxmerk 729313)
- Ingeroepen merk 4:** Proxi (Beneluxmerk 611753)
- Ingeroepen merk 5:** ProxiBusiness (Beneluxmerk 729308)
- Ingeroepen merk 6:** ProxiConnect (Beneluxmerk 665884)
- Ingeroepen merk 7:**  (Beneluxmerk 670629)
- Ingeroepen merk 8:** ProxiSky (Beneluxmerk 725541)
- Ingeroepen merk 9:** ProxiWeb (Beneluxmerk 665888)

*tegen*

**Verweerder:** **Addwittz bvba**  
Grote Steenweg 91  
2600 Antwerpen  
België

**Betwist merk:** proxisite (Beneluxdepot 1120754)

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 11 oktober 2006 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk proxisite gedeponerd. Na beperking gedurende de behandeling van de oppositie geldt het depot voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Dit depot is onder nummer 1120754 in behandeling genomen en werd op 30 oktober 2006 gepubliceerd.


2. Op 2 januari 2007 heeft de merkgemachtigde van opposant, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- PROXIMUS (inschrijvingsnummer 537039) ingediend op 30 september 1993 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38 en 42;



-  (inschrijvingsnummer 661613) ingediend op 9 juli 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- ProxiCine (inschrijvingsnummer 729313) ingediend op 24 september 2002 voor diensten in de klassen 35, 38 en 42;
- Proxi (inschrijvingsnummer 611753) ingediend op 16 mei 1997 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38;
- ProxiBusiness (inschrijvingsnummer 729308) ingediend op 24 september 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- ProxiConnect (inschrijvingsnummer 665884) ingediend op 9 juli 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;



-  (inschrijvingsnummer 670629) ingediend op 18 januari 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- ProxiSky (inschrijvingsnummer 725541) ingediend op 12 september 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 en 45;
- ProxiWeb (inschrijvingsnummer 665888) ingediend op 9 juli 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

3. De oppositie richt zich tegen alle waren en diensten genoemd bij het depot van verweerder en is gebaseerd op alle waren en diensten van alle ingeroepen rechten.

4. De gronden voor de oppositie zijn die uit artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 10 januari 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan opposant en verweerder.

7. Na afloop van de "cooling off" is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 11 maart 2007. Het Bureau heeft op 12 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 mei 2007 om argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie in te dienen.

8. Op 11 mei 2007 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Op 31 mei 2007 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd. Deze kreeg daarbij een termijn tot en met 31 juli 2007 om hierop te reageren danwel om te vragen gebruiksbewijzen in te dienen.

9. Verweerder heeft hierop op 26 juli 2007 gereageerd door indiening van argumenten en stukken. Verweerder heeft daarbij ook gevraagd om indiening van gebruiksbewijzen. Tenslotte heeft verweerder bij deze gelegenheid een beperking in de lijst van waren en diensten bij zijn depot aangebracht.

10. Het Bureau heeft de argumenten en stukken op 8 augustus 2007 doorgestuurd aan opposant, hem daarbij een termijn tot en met 8 oktober 2007 stellend om de gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 8 oktober 2007 gebruiksbewijzen ingediend en daarbij ook nog inhoudelijk gereageerd op de argumenten van verweerder. Het Bureau heeft alle ingediende stukken op 17 oktober 2007 doorgestuurd aan verweerder. Deze kreeg daarbij een termijn tot en met 17 december 2007 om te reageren op de gebruiksbewijzen. Dit heeft hij op 10 december 2007 gedaan.

12. Alle stukken en opmerkingen zijn ingediend binnen de daarvoor gestelde termijnen en het Bureau beschikt over voldoende gegevens om over de oppositie te kunnen beslissen. Daarbij moet worden opgemerkt dat opposant het indienen van zijn gebruiksbewijzen heeft benut voor het naar voren brengen van nadere argumenten. Echter, opposant was hiertoe niet uitgenodigd. Zijn gelegenheid tot het naar voren brengen van argumenten was op dat moment reeds uitgeput. Evenmin heeft het Bureau partijen, op basis van regel 1.17, lid 1, sub g UR BVIE, uitgenodigd om nadere argumenten in te dienen. Deze argumenten zijn dan ook niet in overweging genomen.

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

13. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie in bij het Bureau. Hij stelt dat er overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE sprake is verwarringsgevaar door de overeenstemming van merk en teken en van (soort-)gelijkheid van de daarbij aangeduide waren of diensten.

### **A Argumenten van opposant**

14. Opposant verwijst naar een uitspraak van het Hof van Beroep in Gent (Hof van Beroep Gent, Belgacom Mobile vs Proxi-Music, nr. 2002/AR/2433, 9 februari 2004) en voegt deze als bijlage toe bij de

argumenten. Opposant geeft aan dat het Hof heeft bepaald dat PROXI een zelfstandig merk is en dat PROXI een dominerend bestanddeel is van veel merken van opposant.

15. Opposant vergelijkt de ingeroepen merken en het teken ten eerste visueel. Daarbij geeft opposant ten eerste aan dat het merk Proxi in zijn geheel voorkomt in het teken.

16. Daarnaast geeft opposant aan dat het volgens vaste rechtspraak zo is dat het eerste deel van een merk in de ogen van het publiek het belangrijkste deel is, net zoals in dit geval. Opposant geeft daarbij aan dat het tweede deel van het teken (site) verwijst naar website en derhalve minder aandacht zal krijgen van het publiek.

17. De merken ProxiBusiness, ProxiCine, ProxiConnect, ProxiSky en ProxiWeb zijn door hun visuele presentatie, aldus opposant, duidelijk samenstellingen van het woord Proxi en een tweede deel. Het deel Proxi is hierbij dominant, zo geeft opposant aan en verwijst naar de ingediende uitspraak van het Hof Gent (reeds aangehaald, zie punt 14). Evenals het teken bestaan de merken dus uit een samenstelling van het voorvoegsel proxi en een beschrijvende term. Door dit beschrijvende karakter zal dit tweede deel van de samenstellingen niet dominant zijn in de ogen van het publiek.

18. Opposant meent dat de samenstelling van het teken past in het "format" van zijn merken.

19. Daarnaast meent opposant dat de overeenstemming tussen ProxiCine en proxisite zeer sterk is gezien het geringe aantal verschillen tussen beide in visueel opzicht.

20. Met betrekking tot de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken PROXIMUS geeft opposant aan dat de grafische weergave van de letter X maakt dat deze lijkt op een letter S. Een letter die naar mening van opposant visueel een belangrijke plaats inneemt in het teken van verweerder. Opposant geeft daarbij aan dat bij deze merken het wordelement als dominant moet gelden waardoor er sprake is van visuele overeenstemming met het teken en concludeert tot het bestaan van een sterke visuele overeenstemming tussen merken en teken.

21. Bij een fonetische vergelijking stelt opposant dat teken en merken zullen worden uitgesproken op zijn Nederlands, op zijn Frans of op zijn Duits, al naar gelang de vraag wat de moedertaal van de spreker is. Op basis hiervan concludeert opposant dat merk ProxiCine en teken proxisite "quasi identiek" zijn in fonetisch opzicht.

22. Bij een fonetische vergelijking van het woordmerk en de gecombineerde woord-/beeldmerken PROXIMUS is er volgens opposant sprake van identiteit van de eerste twee lettergrepen van merken en teken en is er tevens sprake van een scherpe S-klank bij de merken die ook in het teken van verweerder terugkomt.

23. Het merk Proxi komt ook fonetisch in zijn geheel terug in het bestreden teken en staat aan het begin van het teken, waardoor het meer opvalt, aldus opposant.

24. Met betrekking tot de merken ProxiBusiness, ProxiConnect, ProxiSky en ProxiWeb verwijst opposant wederom naar de zijns inziens identieke eerste twee lettergrepen. Met betrekking tot

ProxiBusiness en ProxiSky wijst opposant ook nog op de aanwezigheid van de I en S-klanken. Daarnaast merkt opposant op dat het teken bestaat uit het zijns inziens fantasierijke voorvoegsel PROXI en het bestaande woord SITE, waardoor het teken dezelfde structuur heeft als ProxiBusiness, ProxiCine, ProxiConnect, ProxiSky en ProxiWeb. Opposant verwijst terug naar zijn uiteenzetting inzake de visuele overeenstemming.

25. Opposant meent dat merken en teken in hun geheel geen betekenis hebben in de Beneluxtalen. Bij een gedetailleerde analyse, die niet moet worden gemaakt aangezien de consument deze ook niet maakt, zou er volgens opposant een link kunnen worden gelegd tussen de termen WEB en CONNECT enerzijds en SITE anderzijds. Niettemin concludeert opposant dat bij gebrek aan betekenis een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

26. Inzake de waren en diensten somt opposant per merk de lijst van waren en diensten op en vergelijkt deze met de waren en diensten zoals aangeduid ten tijde van depot. Opposant geeft aan de grootste telecommunicatiediensten aanbieder te zijn op de Belgische markt en de merken te gebruiken voor mobiele telecommunicatie. Opposant geeft daarbij aan dat deze diensten steeds meer uitbreiden naar aanverwante diensten. Nu zowel opposant als verweerder activiteiten ontplooiën die een grote technologische ondersteuning vereisen is er volgens opposant sprake van een convergentie en overlapping van de activiteiten van beide. Opposant concludeert dat er sprake is van identieke waren en diensten danwel sterk gelijksoortige waren en diensten.

27. Opposant verwijst nogmaals naar de uitspraak van het Hof Gent (reeds aangehaald, zie punt 14) en geeft aan met het Hof van mening te zijn dat het merk PROXIMUS bekend is en dat het dus een verruimde beschermingsomvang heeft. Daarnaast geeft opposant aan dat het Hof zou hebben vastgesteld dat opposant over een seriemerk beschikt voor het voorvoegsel PROXI.

## **B Reactie van verweerder**

28. Ten eerste beperkt verweerder zijn depot. Dit wordt beperkt tot bepaalde waren en diensten in de klassen 9 en 42.

29. Verweerder geeft aan in feite content management software voor het opzetten en onderhouden van websites te maken en dat opposant niet actief is op deze markt.

30. Verweerder zet uiteen bij het zoeken naar een merknaam te hebben gekozen voor een goed klinkende merknaam. Aangezien de Van Dale woordenboeken Nederlands, Frans en Engels aangeven dat het woord proxi "dichtbijgelegen" betekent en aangezien het product van verweerder het mogelijk moet maken eenvoudig sites te maken, communiceert het teken proxisite over dit product. Verweerder geeft aan dat zijn teken geen fantasieaanduiding is.

31. PROXIMUS betekent, aldus verweerder onder verwijzing naar taalregels uit het Latijn, dichtbij gelegen in plaats of in tijd.

32. Onder verwijzing naar internethits van de zoekmachine Google geeft verweerder aan dat het woord proxi een gangbare aanduiding is.

33. Tenslotte geeft verweerder aan dat door het feitelijk gebruik dat hij van het teken maakt, en met name door de plaatsing van het onderschrift "...the next generation website builder", duidelijk blijkt dat hij andere activiteiten ontplooit dan opposant.

### III. BESLISSING

#### A.1 Verwarringsgevaar

34. 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.

35. 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"*.

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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**

37. 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).

38. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

39. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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 bezien, 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).

*Ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 729308*

40. De te vergelijken tekens zijn:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ProxiBusiness	proxisite

*Merk en teken, algemeen*

41. Ten eerste moet in herinnering worden geroepen dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEA, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

42. Het zuivere woordmerk ProxiBusiness bestaat uit twee woorden. Van het tweede woord business moet worden vastgesteld dat dit is gaan behoren tot de Nederlandse taal (zie Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> druk) en dat het de bij het merk aangeduide diensten beschrijft. Deze kunnen immers bestemd zijn voor de zakelijke gebruiker.

43. Voor het woord proxi geldt eveneens dat het een beschrijvende betekenis heeft (dichtbij), doch daarvan kan niet worden gesteld dat deze betekenis algemeen bekend is. Het betreft een woord afgeleid uit het Latijn. De betekenis van dit woord zal met name bij het Nederlandstalige deel van het Beneluxpubliek niet bekend zijn, het Franstalige publiek zal de betekenis waarschijnlijk wel begrijpen. Er moet dan ook worden vastgesteld dat het woord proxi, nu het het eerste deel van het merk vormt en door een aanmerkelijk deel van het publiek als een fantasie element wordt gezien, geldt als het dominante bestanddeel van het merk.

44. Het teken proxisite, een zuiver woordmerk, bestaat eveneens uit twee woorden. Het tweede woord in deze samenstelling (site) is beschrijvend voor de bij het depot aangeduide diensten die zien op



de ontwikkeling van websites. Over het eerste woord *proxi* is hierboven al overwogen dat het in de ogen van een groot deel van het publiek niet zal beschrijven. Net als in het merk is het woord *proxi* dan ook, mede omdat het vooraan staat, het dominante bestanddeel van het teken.

45. De dominante bestanddelen van merk en teken zijn dan ook identiek.

#### *Auditieve vergelijking*

46. Zoals aangegeven zijn de dominante bestanddelen van merk en teken identiek. In auditief opzicht geldt verder dat het tweede woord in het merk drie lettergrepen heeft en dat van het teken twee. Uitgesproken zullen de beide tweede woorden anders klinken. Gezien de identiteit van de dominerende eerste bestanddelen concludeert het Bureau echter dat merk en teken auditief sterk overeenstemmend zijn.

#### *Visuele vergelijking*

47. In visueel opzicht geldt dat de dominante delen van het teken identiek zijn. De beide tweede woorden verschillen in lengte en bestaan voor het overgrote deel uit andere letters. Gezien de identiteit van de dominerende eerste bestanddelen concludeert het Bureau echter dat merk en teken visueel sterk overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

48. Zoals aangegeven hebben in zowel merk als teken de tweede delen ervan een eigen vaststaande betekenis. Deze betekenis verschilt.

49. Voor het identieke eerste deel van merk en teken geldt dat, voorzover het publiek de betekenis ervan begrijpt, het een voorvoegsel is dat iets zegt over het tweede deel en dit verbijzondert. Voorzover merk en teken in hun geheel een betekenis hebben in de ogen van het publiek is echter moeilijk vast te stellen wat deze betekenis exact is. Het merk communiceert het "dichtbij zijn/brengen" van business, het teken het "dichtbij zijn/brengen" van een (web)site. Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat merk en teken in hun geheel, voor een deel van het publiek, iets zouden kunnen betekenen. Door de vaststaande en heldere betekenis van het tweede deel van beide samenstellingen verschilt deze betekenis.

50. Voor het eerste deel van merk en teken geldt dat dit begripsmatig identiek is, maar dat deze overeenstemming bij een groot deel van het publiek niet bekend zal zijn.

51. Het Bureau concludeert dan ook dat in begripsmatig opzicht merk en teken niet overeenstemmen.

#### *Conclusie*

52. Gezien het bovenstaande concludeert het Bureau dat merk en teken auditief en visueel sterk overeenstemmend zijn en begripsmatig niet overeenstemmen.

**Vergelijking van de waren en diensten**

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 9 Software voor ontwikkeling en onderhoud van websites.
KI 35 Publiciteit, commercieel beheer van zaken, verkooppromotie en handelsinformatie, voornoemde diensten ook on-line en/ of ter ondersteuning van de commercialisering van producten en diensten in het kader van e-commerce; facturering; kostprijsanalyse; opzetten en beheren van gegevensbestanden, alsmede reclame-ontwerpen, alle ten behoeve van websites; promotie van sites van anderen.	
KI 38 Telecommunicatiediensten, ondermeer via de kabel; telecommunicatie via Internet en andere netwerken, waaronder e-maildiensten; het ter beschikking stellen van on-line telecommunicatievoorzieningen voor rechtstreekse interactie tussen verschillende computergebruikers; het overbrengen van informatie ook via Internet en andere netwerken; telecommunicatie met behulp van informatica; verhuur van telecommunicatieapparatuur; telecommunicatie voor het uit- en/of verzenden van audio, video en/of multimediasignalen via netwerken; informatie inzake voornoemde diensten; technische adviezen inzake telecommunicatie.	
KI 42 Technische automatiseringsadviezen, ook verband houdende met telecommunicatie; automatiseringsdiensten ten behoeve van het via Internet en andere netwerken aanbieden van diverse diensten, ook on-line; computerprogrammering; het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites; softwareontwikkeling voor de ondersteuning van catalogi van informatie, van sites en van andere bronnen beschikbaar op netwerken; webhosting; diensten van ICT-specialisten.	KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; webdesign, waaronder het ontwerpen van websites.

53. Om te kunnen beslissen of de waren in kwestie soortgelijk zijn moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

54. Voor de waren aangeduid in klasse 9 van het bestreden depot, *software voor ontwikkeling en onderhoud van websites*, geldt dat deze soortgelijk, danwel identiek zijn aan de dienst *softwareontwikkeling voor de ondersteuning van (...) van sites*. Deze waar zal immers het resultaat zijn van de deze dienst aangeduid bij het merk.

55. De dienst *webdesign, waaronder het ontwerpen van websites* is identiek aan de dienst *het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites* genoemd in de lijst van diensten bij het merk. De dienst *ontwerpen en ontwikkelen van software* is identiek aan de dienst *software ontwikkeling*. De dienst *ontwerpen en ontwikkelen van computers* is hieraan soortgelijk.

### *Conclusie*

56. Er is sprake van waren en diensten die identiek danwel soortgelijk zijn aan die van opposant.

57.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

58. 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.

59. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

60. 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). De diensten in kwestie zijn gericht op een publiek waarvan kan worden verwacht dat zij een normaal aandachtsniveau hebben. De afnemers van deze diensten zullen zowel consumenten als professionals zijn zodat in casu het aandachtsniveau van deze eerste groep in overweging moet worden genomen.

61. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor het merk geldt dat het over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. Weliswaar hebben de samenstellende bestanddelen ervan een betekenis, voor een aanmerkelijk deel van het publiek geldt dat deze betekenis niet bekend is. Hoewel het merk in zijn geheel enigszins verwijzend zou kunnen zijn, is er geen sprake van een beschrijving.

62. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat hij en opposant zich feitelijk op een andere markt bewegen moet hier worden overwogen dat de beoordeling in een oppositie enkel betrekking heeft op registergegevens. Het feitelijk gebruik speelt in casu geen rol. Dit geldt tevens voor de wijze waarop de tekens worden gebruikt.

#### **C. Conclusie**

63. Gezien het feit dat merk en teken auditief en visueel sterk overeenstemmend zijn en begripsmatig niet overeenstemmen en gezien het feit dat verweerder zijn depot heeft verricht voor waren en diensten die identiek danwel soortgelijk zijn aan de diensten aangeduid bij het merk van opposant, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

64. Om redenen van proceseconomie zal het Bureau niet meer overgaan tot een beoordeling van de overeenstemming van overige ingeroepen rechten met het depot van verweerder. In een bijlage bij deze beslissing zullen deze overige rechten omwille van de leesbaarheid worden weergegeven. Evenmin zal worden ingegaan op de overgelegde gebruiksbewijzen en de argumenten die daarover naar voren werden gebracht.

#### IV. **BESLUIT**

65. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

66. De oppositie met nummer 2001023 gegrond is.

67. Het depot met nummer 1120754 niet wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 28 september 2009

Camille Janssen  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne

Bijlage: Weergave van de overige ingeroepen merken

Beneluxmerk 537039

PROXIMUS

KI 9 Telecommunicatie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en accessoires met name mobilofonie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires; terminals; geregistreerde computerprogramma's; computers.

KI 35 Publiciteit en zaken; abonnementendienst voor derden; adviesverlening bij het zaakvoeren van kantoren; marktonderzoek; organisatie van beurzen met commercieel of publicitair doel met betrekking tot waren in klasse 9 en diensten genoemd in klassen 35, 37, 38 en 42 beheer van informatiefiches en van gegevensbestanden; het afsluiten van onderhoudscontracten.

KI 37 Installatie, onderhoud, reiniging en herstel van de in klasse 9 genoemde waren; informatieverbreiding inzake onderhoud, reiniging en herstel van de in klasse 9 genoemde waren.

KI 38 Telecommunicatiediensten, met name het tot stand brengen van telefonische, radiofonische en satellietcommunicatie; informatieverbreiding in verband met telecommunicatiediensten; satellietverbindingen; draadloze telecommunicatie.

KI 42 Technische advisering en het geven van technische voorlichting met betrekking tot de waren in klasse 9 en de diensten in klassen 35, 37 en 38; begeleiding bij de keuze van systemen, apparatuur en programmatuur en bij de invoering en het gebruik daarvan; verrichten van technisch onderzoek; ontwikkelen, ontwerpen van producten o.a. op het gebied van (tele)communicatie; ontwerpen, actualiseren en aanpassen van (tele)communicatieconcepten en van computerprogramma's; diensten die eruit bestaan dat apparatuur uit klasse 9 systematisch op fouten wordt gecontroleerd; adviesverlening inzake het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen; verhuur van de in klasse 9 genoemde apparatuur.

Beneluxmerk 661613



KI 9 Telecommunicatie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen, met name mobilfoonapparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen; computerapparatuur, netwerkapparatuur en software toe te passen in het kader van (tele)communicatie, onder meer via Internet.

KI 38 Telecommunicatiediensten, met inbegrip van telecommunicatie via de kabel alsook interactieve telecommunicatie via netwerken zoals Internet (telecommunicatienetwerk); informatieverstrekking op het gebied van telecommunicatiediensten; draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; het verschaffen van toegang tot internet; het overbrengen van informatie van welke aard dan ook via internet; technische advisering inzake telecommunicatie-apparatuur en advisering inzake telecommunicatiediensten.

KI 42 Ontwikkelen van websites.

Beneluxmerk 729313

ProxiCine

KI 35 Publiciteit, commercieel beheer van zaken, verkooppromotie en handelsinformatie, voornoemde diensten ook on-line en/ of ter ondersteuning van de commercialisering van producten en diensten in het

kader van e-commerce; facturering; kostprijsanalyse; opzetten en beheren van gegevensbestanden, alsmede reclame-ontwerpen, alle ten behoeve van websites; promotie van sites van anderen.

KI 38 Telecommunicatiediensten, ondermeer via de kabel; telecommunicatie via Internet en andere netwerken, waaronder e-maildiensten; het ter beschikking stellen van on-line telecommunicatievoorzieningen voor rechtstreekse interactie tussen verschillende computergebruikers; het overbrengen van informatie ook via Internet en andere netwerken; telecommunicatie met behulp van informatica; verhuur van telecommunicatieapparatuur; telecommunicatie voor het uit- en/of verzenden van audio, video en/of multimediasignalen via netwerken; informatie inzake voornoemde diensten; technische adviezen inzake telecommunicatie.

KI 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Beneluxmerk 611753

Proxi

KI 9 Telecommunicatie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires, met name mobilofonie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires; terminals; geregistreerde computerprogramma's; computers.

KI 35 Publiciteit en zaken; abonnementendienst voor derden; adviesverlening bij het zaakvoeren van kantoren; marktonderzoek; organisatie van beurzen met commercieel of publicitair doel met betrekking tot de waren vermeld in klasse 9 en de diensten genoemd in de klassen 35 en 38; beheer van informatiefiches en van gegevensbestanden; het afsluiten van onderhoudscontracten.

KI 38 Telecommunicatiediensten, met name het tot stand brengen van telefonische, radiofonische en satelliet-communicatie; mobilofondiensten; informatieverbreiding in verband met telecommunicatiediensten; het tot stand brengen van satellietverbindingen; draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur.

Beneluxmerk 665884

ProxiConnect

KI 9 Telecommunicatie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen, met name mobilfoonapparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen; computerapparatuur, netwerkapparatuur en software toe te passen in het kader van (tele)communicatie, onder meer via Internet.

KI 38 Telecommunicatiediensten, met inbegrip van interactieve telecommunicatie via netwerken zoals Internet (telecommunicatienetwerk); informatieverstrekking op het gebied van telecommunicatiediensten; draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; het verschaffen van toegang tot Internet; het overbrengen van informatie van welke aard dan ook via internet.

KI 42 Technische advisering inzake telecommunicatie-apparatuur en advisering inzake telecommunicatiediensten; ontwikkelen van websites.

Beneluxmerk 670629



KI 9 (Tele)communicatie-apparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires, met name mobilfoonapparatuur, -randapparatuur, -hulpapparatuur en -accessoires; (computer)apparatuur,

netwerken en software.

KI 38 Telecommunicatiediensten, onder meer via de kabel; communicatie via Internet en andere telecommunicatienetwerken, het verschaffen van toegang tot Internet en andere telecommunicatienetwerken, het overbrengen van informatie van welke aard dan ook via Internet en andere telecommunicatienetwerken, informatieverstrekking in verband met telecommunicatie-diensten, draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur.

KI 42 Adviesverlening inzake (tele)communicatie-apparatuur en (tele)communicatiediensten, ontwikkelen van websites.

Beneluxmerk 725541

ProxiSky

KI 9 (Tele)communicatie-apparatuur, -randapparatuur en - accessoires; (computer)apparatuur, netwerken en software.

KI 35 Reclamediensten en consultatiediensten terzake; bedrijfsorganisatorische advisering, m.i.v. hulp en advies in verband met het oprichten van on-line kleinhandels- en postorderdiensten, assistentie inzake het commercieel beheren van zaken ter ondersteuning van de commercialisering van producten en diensten in het kader van "e-commerce", administratieve afhandeling van bestellingen die langs elektronische weg zijn geplaatst; het samenbrengen, ten voordele van derden, van allerlei consumentenkoopwaar, uitgezonderd het vervoer ervan, opdat consumenten deze waar eenvoudig kunnen bekijken en kopen; promotie van websites; het opzoeken en opvragen van informatie op computernetwerken.

KI 36 Verzekeringen; financiële zaken.

KI 38 Telecommunicatiediensten, ondermeer via de kabel; communicatie via Internet en andere netwerken, e-mail diensten, chat diensten, het verlenen van on-line communicatiefaciliteiten voor rechtstreekse interactie met andere computergebruikers en voor het spelen van spellen, het overbrengen van informatie van welke aard dan ook via Internet en andere netwerken, het verlenen van toegang aan verscheidene gebruikers tot computerinformatie op computernetwerken voor de verspreiding van een brede waaier van informatie, het verlenen van toegang tot Internet via kiosks; informatieverstrekking in verband met telecommunicatiediensten, waaronder Internet- en netwerkdiensten, draadloze (tele)communicatie; verhuur van (tele)communicatie-apparatuur; uitzenddiensten met inbegrip van het uitzenden en verzenden van audio, video, en/of multimedia-inhoud via om het even welke netwerken; technische adviesverlening inzake (tele)communicatie-apparatuur en telecommunicatiediensten, waaronder Internet- en netwerkdiensten.

KI 39 Transport; organisatie van reizen, met inbegrip van on-line reservering van reizen.

KI 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten.

KI 42 Ontwerp, creatie, beheer en onderhoud van websites voor derden; automatiseringsdiensten, ook on-line, met inbegrip van computerprogrammering; automatiseringsdiensten, waaronder software-ontwikkeling t.b.v. het creëren van catalogi van informatie, sites en andere bronnen beschikbaar op computernetwerken.

KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

KI 45 Persoonlijke en maatschappelijke dienstverlening door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

Beneluxmerk 665888

ProxiWeb

KI 9 Telecommunicatie-apparatuur, -randapparatuur, - hulpapparatuur en -accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen, met name mobilfoonapparatuur, - randapparatuur, - hulpapparatuur en - accessoires voor zover niet begrepen in andere klassen; computerapparatuur, netwerkapparatuur en software toe te passen in het kader van (tele)communicatie, onder meer via Internet.

KI 38 Telecommunicatiediensten, met inbegrip van interactieve telecommunicatie via netwerken zoals Internet (telecommunicatienetwerk); informatieverstrekking op het gebied van telecommunicatiediensten; draadloze telecommunicatie; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; het verschaffen van toegang tot Internet; het overbrengen van informatie van welke aard dan ook via internet.

KI 42 Technische advisering inzake telecommunicatie-apparatuur en advisering inzake telecommunicatiediensten; ontwikkelen van websites.