

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001051
van 19 mei 2009

Opposant: **BUEDTS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Soeteweystraat 5
3120 Tremelo
België

Gemachtigde: **VLW advocaten**

Cogels-Osylei 17
2600 Antwerpen
België

Ingeroepen recht : Benelux inschrijving 661473
PIRANHA

tegen

Verweerder: **Pirana Concepts, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Grote Heerweg 75
8791 Beveren-Leie
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste merk: depotnummer 1122570

PIRANA CONCEPTS®

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

1. Op 7 november 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk **PIRANACONCEPTS** ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1122570 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 november 2006.
2. Op 26 januari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving van het woordmerk PIRANHA (inschrijving 661473), gedeponeed op 24 september 1999 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren en diensten 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 de intellectuele eigendom (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 1 februari 2007.
8. 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 opposant een termijn van twee maanden is gegeven om hierop te reageren en eventuele stukken in te dienen.
9. Op 14 mei 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 20 juli 2007 heeft verweerder opposant verzocht bewijzen van gebruik te overleggen en aangegeven zijn reactie op de argumenten tegelijk in te dienen met zijn reactie op de bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft dit verzoek op 24 juli 2007 aan de opposant gezonden en hem daarbij een termijn gegeven tot en met 23 juli om hierop te reageren.
11. Op 24 september 2007 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze werden op 12 oktober 2007 doorgestuurd naar verweerder, die een termijn tot en met 12 december 2007 kreeg om op deze stukken te reageren.

12. Op 12 december 2007 heeft het Bureau de reactie op de stukken en argumenten van opposant door verweerder ontvangen. Deze reactie werd op 21 december 2007 aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 en diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant geeft in zijn argumenten aan de oppositie slechts te willen richten tegen een deel van de diensten van het betwiste teken, namelijk tegen "het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken" in klasse 35, "het aanbieden van online spellen, te spelen vanaf een computernetwerk" en "het uitgeven van software" in klasse 41 en het "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen en onderhouden van Internet pagina's, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij het registreren van domeinnamen" in klasse 42.

17. Opposant is van mening dat het betwiste teken en het ingeschreven merk op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen, omdat ze op één letter na identiek zijn.

18. Voor wat betreft de auditieve vergelijking stelt opposant dat het betwiste teken PIRANA in de Benelux identiek is aan het ingeroepen recht PIRANHA. In de Benelux zal de "h" immers niet worden uitgesproken, in tegenstelling tot de Portugese uitspraak waar de letters "nh" als "nj" worden uitgesproken.

19. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken volgens opposant eveneens identiek, aangezien ze beiden verwijzen naar de beruchte Zuid-Amerikaanse roofvis. Opposant merkt op dat hij deze vis ook in zijn logo afbeeldt.

20. Het betwiste teken bestaat niet enkel uit het element PIRANA, maar bevat ook de aanduiding CONCEPTS. Hierover merkt opposant op dat het louter beschrijvend van aard is en dus geen eigen onderscheidend vermogen aan het geheel kan geven. Bovendien merkt opposant op, dat het betwiste teken deel uitmaakt van een serie merken, die alle beginnen met PIRAN met als tweede element toevoegingen als "concepts", "projects", "publications", "records". Hierdoor zou het betrokken publiek, aldus opposant, zeer gemakkelijk geneigd zijn merk en teken als afkomstig van één onderneming te zien.

21. Met betrekking tot het logo merkt opposant op, dat dit enkel bestaat uit een zwarte rechthoek, waarin de woorden PIRANA en CONCEPTS in respectievelijk wit en grijs afgedrukt staan. Een dergelijk beeldmerk is niet onderscheidend volgens opposant, waardoor het het ingeroepen recht en het betwiste teken niet voldoende van elkaar onderscheidt.

22. Zoals aangegeven, merkt opposant met betrekking tot de diensten waartegen de oppositie is gericht op, dat het de bedoeling was de oppositie enkel te richten tegen een deel van de diensten waarvoor het betwiste teken werd gedeponeerd. Voor deze diensten stelt opposant dat ze verbonden zijn met, ontstaan zijn uit, afhankelijk zijn van en niet zonder "computers en software en programmatie en advisering" kunnen. De verkooppunten voor deze diensten zijn volgens opposant ook dezelfde.

23. Opposant is dan ook van mening dat er verwarring kan optreden tussen zijn merk en het betwiste teken en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder voert verschillende argumenten aan waaruit naar zijn mening blijkt dat het ingeroepen recht door opposant te kwader trouw is verkregen, enkel met het oog op het instellen van een oppositie tegen het betwiste teken.

25. Met betrekking tot de gebruiksbewijzen die door opposant werden overgelegd, merkt verweerder allereerst op dat een aantal van de documenten die opposant heeft toegestuurd, vervalst zouden zijn.

26. Bovendien merkt verweerder op dat een deel van de gebruiksbewijzen betrekking heeft op gebruik van het teken PIRANA.BE, wat afwijkt van het ingeschreven merk PIRANHA. Daarnaast betreft het gebruik voor andere diensten dan de diensten die in het register vermeld staan, zo stelt opposant.

27. Al met al is verweerder van mening dat de gebruiksbewijzen niet afdoende zijn om daadwerkelijk gebruik van het merk aan te tonen voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Daarnaast meent verweerder dat een deel van de bewijzen onrechtmatig is.

28. Voor wat betreft de vergelijking tussen de waren en diensten van het betwiste teken en het ingeroepen recht, merkt verweerder op dat de waren "computers en geregistreerde computerprogramma's" van opposant soortgelijk zijn aan de diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" van verweerder. Verweerder stelt echter opnieuw dat opposant geen bewijs geleverd heeft waaruit het gebruik van het merk voor deze waren blijkt.

29. Voor wat betreft de overige diensten is verweerder van mening dat zij niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De desbetreffende consument heeft een verhoogd aandachtsniveau, zo stelt verweerder, omdat hij een grondige kennis heeft van de producten en diensten die hij aankoopt of bestelt. Bovendien zijn de waren en diensten van het ingeroepen recht naar hun aard verschillend van de diensten van het betwiste teken. Hun functie en de werksfeer zijn, zo stelt verweerder, totaal verschillend.

30. Verweerder concludeert dat de waren en diensten van het ingeroepen recht niet identiek en niet soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken.

31. Verweerder is voor wat betreft de vergelijking van de tekens van mening dat deze op visueel vlak duidelijk verschillend zijn, met name omdat het aantal letters en lettergrepen tussen het ingeroepen recht en het bestwiste teken verschillend zijn. Bovendien, zo stelt verweerder, lijkt het woord PIRANHA niet op het wordelement CONCEPTS.

32. Tenslotte is verweerder van mening dat het creatieve logo met zichtbare grafische elementen van het betwiste teken zorgen voor duidelijke verschilpunten met het ingeroepen recht.

33. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat er duidelijke verschillen bestaan tussen merk en teken, aangezien zij beide anders klinken.

34. Verweerder concludeert op grond van de voorgaande argumenten dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Hij verzoekt de oppositie geheel af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

Algemeen

35. 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 uitvoeringsreglement (hierna: "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.

36. 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.

37. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest Ansul, C-40/01), 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, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

38. 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).

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

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

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

41. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 november 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 november 2001 tot 16 november 2006.

42. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- 1) factuur voor de bestelling van omslagen met het merk PIRANHA van begin 2002
- 2) voorbeelden van verschillende direct mailings uit 2002 en 2003
- 3) facturen aan klanten uit de periode 2002-2006
- 4) factuur en kopie van een advertentie in één nummer van het tijdschrift Z.O. Magazine, een tijdschrift voor de zelfstandige ondernemer
- 5) screenshots van 29 september 2002 van de website piranha.be
- 6) bewijs van de domeinnaamregistratie pirana.be en piranha.be
- 7) prints van de resultaten van een zoekopdracht op Google naar "pirana"
- 8) prints van de resultaten van een zoekopdracht op Google naar "piranha"
- 9) etiketten met hierop de naam PIRANHA

43. Opposant licht bij deze bewijzen toe dat behalve van het merk PIRANHA ook gebruik bewezen wordt van de licht afwijkende aanduiding PIRANA. Hij merkt hierover op dat tussen beide slechts één letter verschil bestaat. Dit heeft volgens opposant geen enkele impact op de totaalindruk en het onderscheidend kenmerk van het merk.

ad 1) factuur

44. Er wordt een factuur overgelegd, gedateerd van 10 januari 2002, die betrekking heeft op de levering van omslagen PIRANHA. De factuur vermeldt enkel de aanduiding PIRANHA maar er blijkt niet uit waar deze aanduiding precies voor wordt gebruikt.

ad 2) voorbeelden mailings

45. Uit de bijgevoegde mailings blijkt gebruik van het merk PIRANHA in de volgende opmaak:



Daarnaast blijkt gebruik van het merk PIRANA.BE in een soortgelijke opmaak:



Aangezien het kopieën betreffen, is niet duidelijk of het afgebeelde logo in kleur is. De data van de mailings liggen tussen april 2002 en november 2002. De mailings maken melding van de diensten die opposant aanbiedt, te weten internetoplossingen (op maat).

ad 3) facturen aan klanten uit de periode 2002-2006

46. Deze facturen vermelden enkel het merk PIRANA.be, in de opmaak zoals hiervoor getoond (gestileerd visje en een specifiek lettertype). De facturen beslaan een periode van 31 augustus 2002 tot en met november 2006.

ad 4) factuur en kopie van een advertentie in één nummer van het tijdschrift Z.O. Magazine, een tijdschrift voor de zelfstandige ondernemer

47. De advertentie toont het merk PIRANA.be, opnieuw in de opmaak als hierboven genoemd.

ad 5) screenshots van 29 september 2002 van de website piranha.be

48. De kopieën bevatten informatie over de werkwijze van PIRANA.be, waarbij het vermelde merk in de eerder genoemde opmaak wordt weergegeven.

ad 6) bewijs van de domeinnaamregistratie pirana.be en piranha.be

49. De naam PIRANHA blijkt op 4 november 1997 te zijn geregistreerd bij de Belgische Vereniging voor Internet Domein Naam Registratie. De naam PIRANA werd daar op 26 augustus 2001 geregistreerd.

ad 7) en 8) prints van de resultaten van een zoekopdracht op Google naar "pirana" en "piranha"

50. De prints (van februari 2007) tonen als eerste treffer PIRANA.BE webdesign, waarbij de zoekopdracht zich beperkte tot de pagina's uit België. PIRANHA.BE Internet Marketing was in februari 2007 de eerste treffer bij een zoektocht op het hele internet.

ad 9) etiketten met hierop de naam PIRANHA

51. De etiketten tonen zowel het merk PIRANHA.be als het merk PIRANA.be, beide in de opmaak zoals hiervoor omschreven (gestileerd visje en een specifiek lettertype).

Conclusie

52. In de overgelegde stukken, die betrekking hebben op de in aanmerking te nemen periode, komen de woorden PIRANHA en PIRANA.BE voor in de volgende specifieke opmaak:



en



53. Het ingeroepen recht betreft het zuivere woordmerk PIRANHA. De overgelegde stukken bevatten zowel het woord PIRANHA als het woord PIRANA, waarbij opvalt dat vooral het woord PIRANA, zonder "h", wordt gebruikt. Het beeldmerk dat telkens op de stukken voorkomt, verschilt op de volgende aspecten van het zuivere woordmerk: er wordt een specifiek lettertype gebruikt, de letters hebben een zwarte omtrek met een lichtere opvulling, het puntje op de "i" is de afbeelding van een gevaarlijk grijnzend visje met lange tanden en een aantal bubbels uit zijn bek.

54. Het beeldelement verandert het onderscheidend karakter van een merk als het figuratieve element dominant is in de totaalindruk van het merk. In casu wordt het dominante onderdeel van het beeldmerk bepaald door het woardelement, niet door de specifieke vormgeving. Zoals eerder opgemerkt besloeg het materiaal met betrekking tot het gebruik van het merk voornamelijk het merk PIRANA, zonder "H", terwijl het ingeroepen recht het merk PIRANHA is. Het woord PIRANHA met een "H" is echter een ander woord dan het woord PIRANA zonder "H". Het weglaten van deze letter heeft effect op de totaalindruk van het teken. Om die reden kunnen enkel de stukken van PIRANHA met een "H" in aanmerking worden genomen. Dit betreffen de volgende stukken:

- een factuur gedateerd op 10 januari 2002, die betrekking heeft op de levering van omslagen PIRANHA. De factuur vermeldt enkel de aanduiding PIRANHA maar er blijkt niet uit waar deze aanduiding precies voor wordt gebruikt;
- 3 voorbeelden van direct mailings van 7 april 2002, 1 september 2002, 1 oktober 2002 en 10 november 2002, waarin het merk PIRANHA wordt genoemd;
- een afschrift van DNS.BE waaruit blijkt dat de naam PIRANHA als domeinnaam is geregistreerd ten name van de organisatie PIRANA.BE (waarbij men, vandaag de dag, overigens uitkomt bij PIRANA.BE).

55. De direct mailings die werden verstuurd in 2002 tonen aan dat het merk PIRANHA inderdaad door opposant werd gebruikt. Het blijkt bovendien dat het om normaal gebruik gaat. Opposant gebruikt het teken immers om voor zijn waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Er is geen sprake van een symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Het merk wordt publiek en naar buiten toe gebruikt op het relevante grondgebied.

Conclusie

56. De ingediende bewijzen van gebruik volstaan om het gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen.

A.2. Verwarringsgevaar

57. 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.

58. 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."

59. 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

60. 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).

61. 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.

62. 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 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).

63. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PIRANHA	

Visuele vergelijking

64. Het ingeroepen recht bestaat uit het zuivere woordmerk PIRANHA. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden PIRANA en CONCEPTS, aan elkaar geplakt. Het woord PIRANA bestaat uit lichtgrijze letters, het woord CONCEPTS uit letters in een iets donkerdere tint grijs. De woorden zijn geplaatst op een donkergrijs kader.

65. Het wordelement "piran(h)a" is bij merk en teken vrijwel identiek, met dit verschil dat het woord bij het ingeroepen recht de letter "h" bevat, die ontbreekt bij het betwiste teken. Daarnaast vermeldt het ingeroepen recht ook de beschrijvende aanduiding "concepts".

66. 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. In dit geval neemt het wordelement duidelijk een prominente plaats in en zullen de beeldelementen enkel als versieringselement worden beschouwd. Bij het betwiste teken springt bovendien het woord PIRANA door het gebruik van de lichte letters meer in het oog dan het tweede element.

67. Het Bureau is van mening dat de tekens in visueel opzicht in hun totaliteit sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

68. Merk en teken hebben het woord PIRANA gemeen, met dit verschil dat het ingeroepen recht, in tegenstelling tot het betwiste teken, de letter "h" vermeldt. Het woord PIRANHA komt in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale voor met de volgende definitie: "ongeveer 30 cm lange, smalle vraatzuchtige vis". Het woord PIRANA (zonder "h") is het Spaanse woord voor "piranha" (handwoordenboek Spaans-Nederlands van Van Dale). Een korte zoektocht op internet leert echter, dat ook in het Nederlands beide schrijfwijzen ter aanduiding van deze specifieke vissoort, door elkaar worden gebruikt. Zo heeft bijvoorbeeld pretpark De Efteling een beroemde attractie die Pirana heet, genoemd naar de beruchte Zuid-Amerikaanse vleesetende vis. Het publiek zal beide schrijfwijzen dan ook opvatten als verwijzing naar dezelfde vis, en wellicht niet altijd op de hoogte zijn van de exacte schrijfwijze van het woord "piranha".

69. Het element "concepts", dat voorkomt in het betwiste teken, is een Engels begrip dat in het enkelvoud, "concept", onder meer "idee", "ontwerp" betekent. In het enkelvoud bestaat het woord ook in de Nederlandse taal, en heeft als synoniemen onder meer "model, ontwerp, theorie". Dit begrip is daarom, in tegenstelling tot de aanduiding piran(h)a, beschrijvend voor de diensten van het betwiste

teken, die alle betrekking kunnen hebben op (nieuwe) ideeën, ontwerpen, schetsen, modellen op IT gebied.

70. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). In de totaalindruk van het betwiste teken is het woord “concepts” dus niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel, maar het woord “pirana”.

71. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak sterk overeen.

Auditieve vergelijking

72. Hiervoor werd betoogd dat het publiek de aanduiding “piran(h)a”, met of zonder “h”, zal opvatten als de aanduiding voor de beruchte vleesetende vis. Merk en teken zullen door dit publiek op dezelfde wijze worden uitgesproken, onafhankelijk van het taalgebied. Tenslotte bevat het betwiste teken het woord “concepts”, dat niet voorkomt in het ingeroepen recht.

73. Merk en teken stemmen op auditief vlak sterk overeen.

Conclusie

74. Merk en teken stemmen op visueel, begripsmatig en auditief vlak sterk overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

75. 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).

76. 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. De classificatielijst van opposant is in het Frans opgesteld, voor de Nederlandse vertaling werd gebruik gemaakt van de vertaling door opposant.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>cl 9 Equipement pour le traitement de l'information; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateur enregistrés.</p> <p><i>kl 9 Gegevensverwerkende apparatuur; computers; computerrandapparatuur; geregistreerde computerprogramma's.</i></p>	

	kl 35 Het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken.
	kl 41 Het aanbieden van on-line spellen, te spelen vanaf een computernetwerk; het uitgeven van software.
cl 42 Programmation pour ordinateurs, location d'appareillage de traitement de l'information, consultation en matière d'ordinateurs. <i>kl 42 Computerprogramming; verhuur van gegevensverwerkende apparatuur; advies op het vlak van computers.</i>	kl 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen en onderhouden van Internet pagina's, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij het registreren van domeinnamen.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

klasse 35

77. Het *verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken* in klasse 35 van het betwiste teken kan onder meer gebeuren door middel van gebruik van bepaalde *computerprogramming* als genoemd in klasse 42 van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

78. Bovendien gebruik je hiervoor computers als genoemd in klasse 9 van opposant, waardoor deze waren en diensten complementair zijn.

79. Wij merken in dit kader op dat waren en diensten naar hun aard verschillend zijn. Dit neemt niet weg dat waren en diensten wel, zoals in dit geval, complementair aan elkaar kunnen zijn.

klasse 41

80. Voor het *aanbieden van on-line spellen, te spelen vanaf een computernetwerk* geldt dat men, om van deze diensten gebruik te maken, zal moeten beschikken over *gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerrandapparatuur* als genoemd in klasse 9 van opposant. Dit maakt de waren en diensten complementair. Wij verwijzen in dit kader naar onze opmerking onder punt 79.

81. Voor het *uitgeven van software* is software nodig. Er is daarom sprake van soortgelijkheid tussen deze diensten en de *geregistreeerde computerprogramma's* als genoemd in klasse 9 van opposant.

klasse 42

82. Zoals tussen partijen in confesso is, zijn de waren *computers en geregistreeerde computerprogramma's* in klasse 9 van opposant soortgelijk aan de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* in klasse 42 van verweerder.

83. De diensten met betrekking tot het *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen en onderhouden van Internet pagina's, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij het registreren van domeinnamen* in klasse 42 van het betwiste teken, kunnen voorafgegaan zijn door een advies op het vlak van computers als genoemd in klasse 42 van opposant. Tenslotte geldt ook hiervoor dat voor het ontplooiën van deze diensten *gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerrandapparatuur* uit klasse 9 van opposant noodzakelijk zijn. Er kan ook gebruik gemaakt worden van gehuurde gegevensverwerkende apparatuur, als genoemd in klasse 42 van opposant. Ook hier geldt dat de waren en diensten soortgelijk zijn aan elkaar.

Conclusie

84. De diensten van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

85. 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.

86. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit geval kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen. Voor de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau.

87. 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).

88. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen.

89. Opposant merkt in het kader van de begripsmatige vergelijking op, dat de beruchte Zuid-Amerikaanse roofvis ook in zijn logo wordt afgebeeld. Het depot vond echter plaats voor een zuiver woordmerk. De wijze van gebruik speelt geen rol in de beoordeling door het Bureau.

90. Bovendien merkt opposant op dat het betwiste teken deel uitmaakt van een serie merken, die alle beginnen met PIRAN met als tweede element toevoegingen als "concepts", "projects", "publications", "records". Hierdoor zou het betrokken publiek, aldus opposant, zeer gemakkelijk geneigd zijn merk en teken als afkomstig van één onderneming te zien. Of verweerder al dan niet over een seriemerkt zou beschikt, is in deze oppositie echter niet aan de orde.

91. Verweerder stelt dat opposant het ingeroepen recht te kwader trouw heeft verkregen, enkel met het oog op het instellen van een oppositie tegen het betwiste teken. De door verweerder naar voren gebrachte argumenten kunnen geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

92. Daarnaast uit verweerder, met betrekking tot de gebruiksbewijzen, de serieuze aantijging dat een aantal van de documenten die opposant heeft toegestuurd, vervalst zouden zijn. Het Bureau merkt in dit kader op dat het in beginsel uitgaat van de goede trouw van partijen. Het GEA heeft geoordeeld dat van partijen zelf afkomstige stukken in beginsel niet als bewijsmiddel zijn uitgesloten, maar dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk met name rekening moet worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). In dit concrete geval hebben de overgelegde stukken geen aanleiding gegeven het tegendeel te vermoeden.

B. Conclusie

93. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht en het betwiste teken op begripsmatig, visueel en auditief vlak sterk overeenstemmen. De diensten van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

94. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. Besluit

95. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

96. De oppositie met nummer 2001051 gegrond is.

97. Het Benelux depot met nummer 1122570 niet ingeschreven wordt voor de diensten waartegen de oppositie gericht was, te weten:

KI 35 Het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken.

KI 41 Het aanbieden van on-line spellen, te spelen vanaf een computernetwerk; het uitgeven van software.

KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; ontwerpen en onderhouden van Internet pagina's, met name het onderhouden van websites; webhosting; webdesign; bemiddeling bij het registreren van domeinnamen.

98. Het Benelux depot met nummer 1122570 enkel wordt ingeschreven voor de diensten waartegen geen oppositie werd ingesteld, te weten:

KI 35 Commercieel beheer van zaken; marketing, alsmede onderzoek en raadgeving ter zake; professionele bedrijfsorganisatorische raadgeving; diensten van een marketingbureau; bedrijfsorganisatorisch onderzoek; public relations; marktwerking, -onderzoek en -analyse; het verschaffen van handelsinformatie; verkoop promotie; voorbereiden en plaatsen van advertenties en promotioneel materiaal voor verspreiding via televisie- en radioreclameboodschappen, met name het uitwerken van concepten voor en realisatie van televisie- en radioreclameboodschappen; reclame per post, via gedrukte publicaties, op aanplakborden en via wereldwijde computernetwerken (marketing); diensten van een reclamebureau; advertentie bemiddeling; verhuren en ter beschikking stellen van advertentieruimte; verspreiding van reclameboodschappen en reclamemateriaal; reclame, waaronder het opstellen van reclameteksten, alsmede advisering terzake; tekstschrijven, waaronder zogenaamde "ghost- en copywriting", alle voor publicitaire doeleinden; redigeren van teksten voor publicitaire doeleinden; het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor commerciële doeleinden; het verlenen van informatie en opleiding met betrekking tot reclame-, marketing- en communicatiestrategieën.

KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden van conferenties, congressen, seminaria, symposia en workshops; publicatie van boeken en periodieken; het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten voor culturele of educatieve doeleinden; amusement; inlichtingen op het gebied van amusement; attractieparken; organisatie van bals en feesten; clubs (ontspanning); discotheken; filmproductie; filmstudio's; filmverhuur; fotografie; montage van videobanden; music-halls; nachtclubs; ontspanning via de radio en de televisie; organisatie van wedstrijden; pretparken; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; het schrijven van scenario's; schouwspelen; sportkampen; tekstuitgave, anders dan publicitair; theatervoorstellingen; toneelvoorstellingen; uitgave van boeken en periodieken; verhuur van decors voor voorstellingen; opleiding met betrekking tot reclame-, marketing- en communicatiestrategieën; het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, kranten- en tijdschriftartikelen, columns, teksten en periodieken, ook langs elektronische weg; het opstellen van teksten alsmede de advisering daaromtrent; diensten van redactie en redacteurs

niet voor publicitaire doeleinden; ghost- en copywriting niet voor publicitaire doeleinden; diensten van reporters; het maken van fotoreportages; vertaaldiensten.

KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; juridische diensten.

99. 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, 19 mei 2009

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne