



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 27 februari 2009**

**N° 2001187**

- Opposant:** **Next Retail Limited**  
Desford Road Enderby  
LE19 4AT Leicester  
Verenigd Koninkrijk
- Gemachtigde:** **MARKS & CLERK**  
5, Place de la Gare  
BP 1775  
Luxemburg  
Groot-Hertogdom Luxemburg
- Ingeroepen merk:** NEXT (Europese inschrijving 1620434)
- tegen*
- Verweerder:** **Speaking Matters (NL) bv**  
Voltastraat 21  
1446 VA Purmerend  
Nederland
- Betwiste merk:** ?Next! (Benelux depot 1124714)

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

1. Op 7 december 2006 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk "Next!" ingediend voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1124714 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 december 2006.
2. Op 28 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit Benelux depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere gemeenschapsmerk NEXT (Europese inschrijving 1620434), ingediend op 19 april 2000 en ingeschreven op 2 juli 2003 voor diensten in de klassen 35 en 42.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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 (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 8 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
8. Op 13 maart 2007 reageerde verweerder met betrekking tot de proceduretaal. Hij stelde niet akkoord te gaan met het Frans als proceduretaal, noch met het gebruik van het Engels voor de uitwisseling van de argumenten. Deze reactie werd op 15 maart 2007 aan opposant gestuurd.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 mei 2007. Het Bureau heeft op 5 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 5 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Op 5 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 4 oktober 2007, samen met een vertaling, aan verweerder verzonden, waarbij deze laatste een termijn is gegeven tot en met 4 december 2007 om hierop te reageren.
11. Verweerder heeft niet gereageerd op de door opposant ingediende argumenten. Aangezien verweerder evenwel zijn taalvoorkeur heeft te kennen gegeven, is er gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE. Dit werd aan de partijen medegedeeld door het Bureau op 10 december 2007.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

14. Opposant voert aan dat het ingeroepen recht volledig wordt hernomen in het bestreden teken, waardoor deze visueel quasi-identiek zijn. Tevens worden de leestekens ? en ! auditief niet uitgesproken, waardoor ook op auditief vlak de tekens volgens opposant identiek zijn. Begripsmatig zijn volgens opposant de tekens eveneens identiek, aangezien het woord next (Engels voor de volgende) wordt hernomen en de leestekens aan deze betekenis niks afdoen.

15. De waren en diensten in kwestie zijn volgens opposant identiek, dan wel minstens soortgelijk, waardoor een potentiële consument zou kunnen denken dat de waren en diensten die verkocht worden onder het bestreden teken afkomstig zijn van de opposant.

16. Opposant verzoekt dat het depot van verweerder zou worden geweigerd en dat verweerder de procedurekosten zou dragen.

17. Verweerder heeft inhoudelijk niet gereageerd (zie supra, 11).

## III. BESLISSING

### A. Verwarringsgevaar

18. 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.

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 van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden,

C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***Vergelijking van de tekens***

21. 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.

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
NEXT	?Next!

### *Visuele vergelijking*

24. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord, bestaande uit vier letters, NEXT. Het bestreden teken bestaat eveneens uit één woord, maar met zes karakters, ?Next!.

25. Het ingeroepen merk is identiek overgenomen in het bestreden teken. In het bestreden teken wordt het echter voorafgegaan door een vraagteken en wordt het gevolgd door een uitroepteken. De toevoeging van deze karakters is echter onvoldoende om een andere visuele totaalindruk op te wekken. Het ingeroepen recht is immers duidelijk herkenbaar in het bestreden teken en het enige element waarnaar kan verwezen worden, aangezien de toevoeging louter twee leestekens betreft.

26. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun geheel op visueel vlak in grote mate overeenstemmen.

### *Auditieve vergelijking*

27. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord met een lettergreep, dat als ['nekst] wordt uitgesproken.

28. Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking werd vermeld, bestaat het bestreden teken uit hetzelfde woord. De toevoeging van de twee leestekens heeft voor het Benelux publiek geen impact op

de uitspraak van dit woord. Het enige kleine verschil dat er mogelijks op auditief vlak waar te nemen zal zijn, is het gebruik van extra volume door de spreker, door het uitroepteken op het einde van het teken. Dit heeft echter geen verdere invloed op het klankbeeld van de tekens.

29. In hun totaliteit zijn de tekens op auditief vlak identiek.

*Begripsmatige vergelijking*

30. Zowel merk als teken delen het woord "next". Dit is het Engelse woord voor "volgende".

31. Ook op begripsmatig vlak zorgt de toevoeging van de leestekens in het bestreden teken niet voor een andere betekenis.

32. Op begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

*Conclusie*

33. De tekens stemmen op visueel vlak in grote mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

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

34. 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).

35. 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 9 Schijfvormige geluidsdragers; elektronische publicaties in tekst, geluid en beeld [te downloaden].
	KI 16 Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
KI 35 Detailhandel op het gebied van kleding, hoofddeksels en schoeisel, juwelierswaren, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, handdoeken, beddengoed, textiel, meubelen, verlichtingsapparatuur, speelgoed, elektrische producten, cosmetische middelen, niet-medicinale toiletpreparaten, oogmake-up, draagkoffers, handtassen en alle soorten	KI 35 Advisering inzake bedrijfsvoering; advisering voor bedrijfsleiding; advisering voor bedrijfsorganisatie; advisering met betrekking tot personeel; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering.

<p>tassen, keukengerei, verven, behangpapier en overige producten voor decoratie van het huis, schilderijen, schilderijlijsten, elektrische producten, camera's; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala van goederen, waaronder voornoemde producten; klanten in staat stellen op hun gemak deze producten te bekijken en te kopen; detailhandel in producten door middel van winkels in de winkelstraat, postordercatalogussen of via het Internet; het verstrekken van on-linedetailhandel op het gebied van de voornoemde goederen; informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van de voornoemde goederen; on-linehandel, handel met betrekking tot een breed scala van goederen; uitgezonderd diensten van een modellenbureau.</p>	
	<p>KI 38 Persinlichtingendiensten; teleconferentiediensten.</p>
	<p>KI 41 Het verschaffen van on-line elektronische publicaties [niet te downloaden]; diensten van film en toneel artiesten; organisatie van voorstellingen [impresariodiensten].</p>
<p>KI 42 Technische consultancy en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van kleding, hoofddeksels en schoeisel, juwelierswaren, modeaccessoires, huishoudelijke artikelen, handdoeken, beddengoed, textiel, meubelen, verlichtingsapparatuur, speelgoed, elektrische producten, cosmetische middelen, niet-medicinale toiletpreparaten, oogmake-up, draagkoffers, handtassen en alle soorten tassen, keukengerei, verven, behangpapier en overige producten voor de decoratie van het huis, schilderijen, schilderijlijsten, elektrische producten, camera's.</p>	<p>KI 42 Conversie van data of documenten van een fysieke naar een elektronische drager.</p>

*Klasse 9*

36. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillen, kunnen zij toch soortgelijk zijn. Zo is het niet ongebruikelijk dat een detailhandelaar inzake elektrische producten, tevens ook "*schijfvormige geluidsdragers*" verkoopt. Er is in casu dus sprake van complementariteit voor deze waren in klasse 9 van verweerder en de "*detailhandel op het gebied van elektrische producten*" in klasse 35 van opposant.

37. De gehanteerde bewoordingen in de klasse 35 van het ingeroepen recht, zijn naar oordeel van het Bureau strijdig met de voorwaarden die zijn gesteld door het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft immers in het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, 7 juli 2005) gepreciseerd dat het voor de inschrijving van een merk voor diensten verricht in het kader van de detailhandel niet noodzakelijk is om de dienst(en) concreet te omschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, maar dat daarentegen van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert (zie ook GEA, The O Store, T-116/06, 24 september 2008). Bij gebreke aan een dergelijke duidelijke specificatie, kan bij de vergelijking van de diensten van opposant met de waren en diensten van verweerder, dan ook enkel rekening worden gehouden met de waren die wel duidelijk werden gespecificeerd.

38. De overige waren "*elektronische publicaties in tekst, geluid en beeld [te downloaden]*" zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Naar hun aard zijn deze waren totaal verschillend van de opgesomde waren in klasse 35 en 42 van het ingeroepen merk en verder is er geen sprake van complementariteit met enige van deze waren.

*Klasse 16*

39. De "*leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)*" in klasse 16 zijn naar hun aard verschillend van de opgesomde waren in klasse 35 en 42. Tevens hebben ze een andere bestemming dan de waren in de dienstenlijst van opposant. De diensten zijn gericht op verhandeling van waren in de persoonlijke en huishoudelijke sfeer, terwijl de waren in klasse 16 van verweerder bestemd zijn voor scholing. Van complementariteit is hier eveneens geen sprake.

*Klasse 35*

40. De diensten "*advisering inzake bedrijfsvoering*" komen *expressis verbis* voor in klasse 35 van merk en teken.

41. De overige diensten in klasse 35 van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk gelijksoortig aan de diensten "*informatie en adviezen met betrekking tot detailhandel in de voornoemde goederen; advisering inzake bedrijfsvoering, waaronder bijstand en advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van de voornoemde goederen*" in klasse 35 van het ingeroepen recht. Immers zijn de andere vormen van advies die opgesomd worden in klasse 35 van het teken van verweerder allen adviesdiensten die een verband hebben met de organisatie en de bedrijfsvoering van een onderneming.

*Klasse 38*

42. De diensten in klasse 38 van het bestreden teken zijn hele specifieke diensten die gebruikelijk door gespecialiseerde media- en telecombedrijven worden verstrekt. Zij zorgen respectievelijk voor de verschaffing van nieuws en de communicatiemiddelen om vergadering tussen verschillende locaties mogelijk te maken. Deze diensten zijn dan ook niet soortgelijk aan de diensten van opposant, die

betrekking hebben op de verkoop van goederen, de commerciële, organisatorische en technische advisering met betrekking tot detailhandelszaken.

#### *Klasse 41*

43. De dienst "het verschaffen van on-line elektronische publicaties [niet te downloaden]" in klasse 41 is niet soortgelijk aan enige dienst in klasse 35 of 42 van het ingeroepen recht. Zoals hiervoor reeds gesteld, hebben de diensten van opposant betrekking op de verhandeling van een lijst van waren die zich in de huishoudelijke en persoonlijke sfeer bevinden. De dienst van verweerder in klasse 41 heeft een andere aard en bestemming.

44. De "diensten van film en toneel artiesten; organisatie van voorstellingen [impresariodiensten]" in klasse 41 van het teken van verweerder zijn diensten die zich in de kunstensector bevinden en die geen band hebben met de diensten in de klassen 35 en 42 van opposant.

#### *Klasse 42*

45. De dienst "conversie van data of documenten van een fysieke naar een elektronische drager" is eveneens niet soortgelijk aan enige dienst van opposant. Het betreft hier immers in casu een specifieke dienstverlening die geen verband heeft met de verkoop van goederen of de advisering hieromtrent.

#### *Conclusie*

46. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

### **C. Overige relevante factoren**

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd, 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, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie richten zich tot een ruim publiek. Uit de waren- en dienstenopgave kan niet opgemaakt worden dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

49. 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, reeds geciteerd).

50. 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 arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18; HvJEG, Sabel, reeds geciteerd, punt 24 en arrest Lloyd, reeds aangehaald, punt 17). Bekendheid wordt in casu niet aangetoond. Hoewel het om een bestaand woord gaat, beschrijft het ingeroepen recht niet de aangeduide waren, waardoor het over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

#### **D. Conclusie**

51. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De tekens stemmen op visueel vlak in grote mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens identiek. Het Bureau is van oordeel dat voor wat betreft de identieke en soortgelijke waren en diensten het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

52. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

53. Oppositie met nummer 2001187 gedeeltelijk gegrond is.

54. Het Benelux depot met nummer 1124714 ingeschreven wordt voor:

- Klasse 9: Elektronische publicaties in tekst, geluid en beeld [te downloaden].
- Klasse 16: Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
- Klasse 38: Persinlichtingendiensten; teleconferentiediensten.
- Klasse 41: Het verschaffen van on-line elektronische publicaties [niet te downloaden]; diensten van film en toneel artiesten; organisatie van voorstellingen [impresariodiensten].
- Klasse 42: Conversie van data of documenten van een fysieke naar een elektronische drager.

55. Het Benelux depot met nummer 1124714 niet ingeschreven wordt voor:

- Klasse 9: Schijfvormige geluidsdragers.
- Klasse 35: Advisering inzake bedrijfsvoering; advisering voor bedrijfsleiding; advisering voor bedrijfsorganisatie; advisering met betrekking tot personeel; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering.

56. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 27 februari 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys