



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001331

van 07 maart 2013

Opposant: **Target Brands, Inc.**
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
55403-2467 Minneapolis, Minnesota
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: TARGET (Europese inschrijving 1771229)

Ingeroepen recht 2: TARGET (Europese inschrijving 2733228)

tegen

Verweerder: **TargetMedia B.V.**
Huizermaatweg 344
1276 LJ Huizen
Nederland

Betwiste merk: TargetSMS (Benelux depot 1123011)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 november 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk TargetSMS voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1123011 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 januari 2007.
2. Op 2 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 april 2007) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:
 - Europese inschrijving 1771229 van het woordmerk TARGET, ingediend op 24 juli 2000 en ingeschreven op 21 maart 2007 voor diensten in de klassen 35 en 42;
 - Europese inschrijving 2733228 van het woordmerk TARGET, ingediend op 13 juni 2002 en ingeschreven op 20 september 2010 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 35;
 - Europese inschrijving 3808573 van het woordmerk TARGET, ingediend op 30 april 2004 en ingeschreven op 5 februari 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 36 en 45.
3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant te kennen gegeven dat hij de oppositie niet langer baseert op het derde ingeroepen recht.
4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in de klassen 28, 35 en 42 van de ingeroepen rechten.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 13 april 2007.
9. Aangezien twee van de ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure. Op 12 november 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat deze ingeroepen rechten inmiddels waren ingeschreven en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *coolingoff* periode van twee maanden inging.
10. Ingevolge opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 13 september 2011. Het Bureau heeft op 14 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn is gegeven tot en met 14 december 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 13 december 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn, samen met een vertaling van de argumenten, op 19 januari 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 4 april 2012 heeft het Bureau partijen bericht dat het zou overgaan tot het nemen van een beslissing, aangezien verweerder binnen de gestelde termijn niet had gereageerd op de argumenten van opposant, maar door verscheidene verzoeken tot opschorting wel had gereageerd op de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

13. Op 20 april 2012 heeft verweerder bericht dat hij de argumenten van opposant niet had ontvangen en verzocht hij het Bureau deze andermaal toe te sturen en hem een redelijke termijn te gunnen om daar alsnog op te reageren. Op 21 juni 2012 heeft het Bureau een kopie van de argumenten en stukken van opposant naar verweerder gestuurd, vergezeld van een vertaling van de argumenten. In een begeleidende brief heeft het Bureau verweerder meegedeeld dat het toekennen van een nadere termijn om daarop te reageren niet mogelijk was, aangezien noch het BVIE noch het UR daarin voorziet en uit de registratie van de verzonden stukken overeenkomstig regel 3.8, lid 3 UR bleek dat deze correct waren verstuurd.. Een kopie van zowel de brief van verweerder als de reactie van het Bureau daarop is dezelfde dag naar opposant gestuurd.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant geeft vooreerst te kennen dat hij de oppositie niet langer wenst te baseren op het derde ingeroepen recht.

17. Opposant wijst erop dat de ingeroepen rechten volledig hernomen worden in het betwiste teken en wel aan het begin daarvan. Ze vormen daarvan tevens het meest onderscheidende element, aangezien het bestanddeel SMS beschrijvend is. Hij vindt de tekens derhalve zowel visueel als auditief en conceptueel overeenstemmend.

18. De waren in klasse 9 van het betwiste teken acht opposant soortgelijk aan deze in klasse 28 van de ingeroepen rechten en ook de diensten zijn volgens hem soortgelijk.

19. Op basis van het voorgaande meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau het betwiste teken te weigeren.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie punt 12).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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 Bureau 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.

22. 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."

23. 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

24. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

25. 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 (arresten *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

26. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TARGET	TargetSMS

27. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, *Life Blog*, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een Engels woord (zelfstandig naamwoord en werkwoord) en betekent "doel, schietschijf" (ook in figuurlijke zin: "streven, doelstelling"), "mikken op, richten" (zie Van Dale, *Groot woordenboek Engels-Nederlands*, 2^{de} druk). Dit woord komt integraal voor aan het begin van het betwiste teken, gevolgd door de hoofdletters SMS, afkorting voor *short message service*, maar in het dagelijks spraakgebruik de aanduiding voor een bericht verstuurd via deze dienst.

29. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, *Vitakraft*, T-356/02, 6 oktober 2004 en *Ecoblue*, T-281/07, 12 november 2008). In casu hebben zowel het element TARGET als SMS een concrete betekenis voor de gemiddelde consument en is het eerste element begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht. De toevoeging van het beschrijvende element SMS is onvoldoende om de totaalindruk van conceptuele overeenstemming teniet te doen.

30. Het publiek zal immers over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, *Budmen*, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel SMS, dat beschrijvend is voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op sms-berichten of -diensten.

31. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk zes en negen letters. Het ingeroepen recht is zoals gezegd integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats: zoals hierboven gesteld, wordt het begripsmatig als een

afzonderlijk element waargenomen en visueel wordt het gescheiden door de rest van het teken door het gebruik van de hoofdletters.

33. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is het eerste deel van het betwiste teken, bestaande uit zes (van negen) letters, identiek aan het gehele ingeroepen recht. De toevoeging van drie extra letters aan het einde van het teken (die bovendien een weinig onderscheidende afkorting vormen) is onvoldoende om de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming teniet te doen.

34. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Auditief is het eerste deel van het betwiste teken identiek aan het gehele ingeroepen recht en wordt het slechts gevolgd door een weinig onderscheidend element. Bovendien valt op dit deel de klemtoon, aangezien de letters SMS, als soort aanduiding, met minder nadruk zullen worden uitgesproken.

36. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

37. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 9 Software, alsmede muziek- en geluids- en/of beeldproducties, waaronder ringtones, realtones, wallpapers, games, alle downloadbaar.
Klasse 28 Speelgoed, spellen; mobiele; elektronisch speelgoed met afstandbediening;	

<p>handbediende computerspellen; handbediende elektronische spellen; amusementsapparatuur en -machines (automaten en/of met fiche- of muntinworp); spelapparaten voor automatenhallen; amusements-apparatuur en -machines met televisieschermen en/of faciliteiten voor het maken van geluidsopnamen; spellen met vooruitbetaling.</p>	
<p>Klasse 35 Zakelijke diensten in de vorm van assistentie en advisering bij het opzetten van detailhandelszaken op het gebied van camera's, rekenmachines en telefoons, hardware, software en accessoires, radio-, televisie- en geluidsapparatuur, videorecorders, videobanden en videospellen; verkoop van goederen on line of via internet; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen in een detailhandelzaak; het samenbrengen, ten bate van derden, van een verscheidenheid aan goederen, het mogelijk maken voor klanten om op gemakkelijke wijze deze goederen te bekijken en te kopen vanaf een catalogus voor algemene handelswaar, insteekmediafolders en -uitgaven, advertenties buiten de pagina, of vanaf een algemene website; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen deze te bekijken en te kopen in een groothandel; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om de klant in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen vanuit een catalogus voor algemene handelswaar via postorder of door middel van telecommunicatie; het ontvangen van bestellingen voor goederen en het doorsturen van dergelijke bestellingen naar en het zorgdragen voor het laten uitvoeren door specifieke winkels of verkooppunten in de buurt van de ontvanger; bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties voor derden via zogenoemde online winkels; telefonische en/of geautomatiseerde bestellingen voor telewinkelen, voor derden; verkoopbevordering door middel van acties voor klantenbinding; acties voor klantenbinding, al dan niet door gebruik van een kaart; reclame, distributie van folders en monsters; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; activiteiten, studies en onderzoek op het gebied van marketing; public relations.</p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, waaronder administratieve diensten ten behoeve van sms-abonnementen; beheer van gegevensbestanden inzake online account ten behoeve van registratie van micropayments, SMS- diensten, content- en mobiele telefonie diensten.</p>
	<p>Klasse 36 Financiële zaken; het aanbieden van betaaldiensten via het Internet, waaronder het selfservicesysteem voor online micropayments en het selfservicesysteem voor premium sms (reversed billing).</p>
	<p>Klasse 38 Het verschaffen van betaalde toegang tot websites; het overbrengen van geluid, beeld, informatie en andere gegevens via mobiele netwerken waaronder sms en via vaste netwerken; het overbrengen van sms-berichten via Internet naar mobiele telefoons.</p>
<p>Klasse 42 Professionele raadgeving (niet betrekking hebbend op bedrijfsvoering), te weten advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van camera's, rekenmachines en telefoons, hardware, software en accessoires, cadeauwinkels, radio-, televisie- en</p>	<p>Klasse 42 Technologische diensten; het via de computer ter beschikking stellen van programmatuur voor het downloaden van ringtones, realtones, wallpapers, games en andere digitale gegevens en ander (audio)visueel materiaal ten behoeve van mobiele telefoons; het</p>

geluidsapparatuur, videorecorders, videobanden en videospellen.	ontwerpen en ontwikkelen van websites.
---	--

Klasse 9

41. De waren *software, alsmede muziek- en geluids- en/of beeldproducties, waaronder ringtones, realtones, wallpapers, games* van het betwiste teken zijn in hoge mate soortgelijk aan de waren in klasse 28 van het ingeroepen recht. Hedendaagse spellen en speelgoed, en zeker elektronische en computerspellen en faciliteiten voor het maken van geluidsopnamen, zijn immers in belangrijke mate gebaseerd op software en ook de muziek-, geluids- en beeldeffecten vormen er een belangrijk onderdeel van. De toevoeging "alle downloadbaar" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de waren zelf.

Klasse 35

42. De dienst *reclame* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

43. De diensten *beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de *zakelijke diensten* van het ingeroepen recht. Ook deze diensten maken immers deel uit van de bedrijfsvoering.

44. De dienst *beheer van gegevensbestanden inzake online account ten behoeve van registratie van micropayments, SMS- diensten, content- en mobiele telefonie diensten* van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten *het ontvangen van bestellingen voor goederen en het doorsturen van dergelijke bestellingen naar en het zorgdragen voor het laten uitvoeren door specifieke winkels of verkooppunten in de buurt van de ontvanger, bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties voor derden via zogenoemde online winkels en telefonische en/of geautomatiseerde bestellingen voor telewinkels, voor derden* van het ingeroepen recht. Voor deze laatstgenoemde diensten zal men immers gegevensbestanden moeten beheren, met diverse gegevens over afnemers, leveranciers, producten en dergelijke.

Klasse 36

45. Alle diensten van het betwiste teken in deze klasse vallen onder de dienst *bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties voor derden via zogenoemde online winkels* in klasse 35 van het ingeroepen recht. Handelstransacties behelzen immers mede het financieel aspect en het afhandelen van betalingen, ook via internet. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

Klasse 38

46. De dienst *het verschaffen van betaalde toegang tot websites* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *het samenbrengen, ten bate van derden, van een verscheidenheid aan goederen, het mogelijk maken voor klanten om op gemakkelijke wijze deze goederen te bekijken en te kopen vanaf een algemene website* in klasse 35 van het ingeroepen recht. In beide gevallen is er immers sprake van het verschaffen van (al dan niet betaalde) toegang tot websites.

47. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van

waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

49. Een dergelijke complementariteit bestaat tussen de diensten *het overbrengen van geluid, beeld, informatie en andere gegevens via mobiele netwerken waaronder sms en via vaste netwerken en het overbrengen van sms-berichten via internet naar mobiele telefoons* van het betwiste teken en de waren in klasse 28 van het ingeroepen recht. Veel spellen worden immers beschikbaar gesteld via mobiele netwerken en internet en daartoe is het overbrengen van geluid, beeld, informatie en andere gegevens vereist. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

Klasse 42

50. De *technologische diensten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de dienst *professionele raadgeving (niet betrekking hebbend op bedrijfsvoering), te weten advisering bij het opzetten van detailhandelzaken op het gebied van camera's, rekenmachines, telefoons, hardware, software en accessoires, radio-, televisie- en geluidsapparatuur, videorecorders, videobanden en videospellen* van het ingeroepen recht. Deze advisering kan immers (mede) betrekking hebben op de technologische aspecten van al deze apparaten.

51. De dienst *het via de computer ter beschikking stellen van programmatuur voor het downloaden van ringtones, realtones, wallpapers, games en andere digitale gegevens en ander (audio)visueel materiaal ten behoeve van mobiele telefoons* van het betwiste teken is complementair aan de waren in klasse 28 van het ingeroepen recht. Zoals gezegd, worden veel spellen en entertainment aangeboden via mobiele telefoons en internet en het ter beschikking stellen van programmatuur is daarvoor vereist. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

52. De dienst *het ontwerpen en ontwikkelen van websites* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *het samenbrengen, ten bate van derden, van een verscheidenheid aan goederen, het mogelijk maken voor klanten om op gemakkelijke wijze deze goederen te bekijken en te kopen vanaf een algemene website* van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde dienst veronderstelt immers het ontwerpen en ontwikkelen van een dergelijke website.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu kan het aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten (namelijk de diensten in klasse 36 van het betwiste teken) hoger zijn dan gemiddeld.

56. 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, beide reeds geciteerd).

57. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

58. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen en zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl de waren en diensten deels identiek en deels soortgelijk zijn. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2001331 wordt toegewezen.

61. Benelux depot 1123011 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 07 maart 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet