

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001899

van 23 februari 2011

Opposant: **HACHETTE FILIPACCHI (UK) LTD**
64 North Row
W1K 7LL Londen
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Distinctive SPRL**
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-La-Neuve
België

Ingeroepen recht 1 RED
(Internationale inschrijving 829549)



Ingeroepen recht 2
(Europese inschrijving 753152)

tegen

Verweerder: **Stichting IDBC**
Arent Janszoon Ernststraat 171
1083 GT Amsterdam,
Nederland

Gemachtigde: **DLA Piper**
Sir Winston Churchillaan 295 A
2288 DC Rijswijk
Nederland


Betwiste merk:



(Benelux spoedinschrijving 824157)

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

1. Op 29 mei 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 09, 35, 38, 41 en 42

een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/ beeldmerk . Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 824157 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 juni 2007.

2. Op 31 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Internationale inschrijving 829549 van het woordmerk RED ingediend op 13 mei 2004 en ingeschreven op 20 december 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38 en 41.



- Europese inschrijving 753152 van het gecombineerde woord- /beeldmerk ingediend op 20 februari 1998 en ingeschreven op 2 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41;

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is 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 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 6 september 2007.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 7 mei 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 mei 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 juli 2008 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 15 juli 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend, deze werden op 7 november 2008, vergezeld van een vertaling, doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 7 januari 2009 om hierop te reageren.

10. Op 6 januari 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 16 januari 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 16 maart 2009.
12. Op 13 maart 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 23 april 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 23 juni 2009 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.
13. Op 23 juni 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau verweerder op 1 juli 2009 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 1 september 2009.
14. Verweerder heeft het gevraagde tweede exemplaar van de reactie niet meer ingediend, derhalve wordt het betreffende stuk geacht niet te zijn ingediend (regel 1.19, lid 2 Uitvoeringsreglement).
15. Op 23 november 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing. Verweerder heeft door onder andere de opschortingen op gezamenlijk verzoek en het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b.
16. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

18. Opposant is van oordeel dat RED het dominerende element in het bestreden teken is, alsmede het dominante element van het tweede ingeroepen recht. RED heeft een onderscheidend karakter voor de waren en diensten in kwestie en opposant is dan ook van mening dat merken en tekens in hun totaalindruk zeer overeenstemmend, zo niet identiek zijn bij de vergelijking tussen het woordmerk RED en overeenstemmend bij de vergelijking met het woord-/beeldmerk RED.

19. Met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten is opposant van oordeel dat de waren en diensten van verweerder identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde merk te weigeren.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 15).

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Internationale inschrijving 829549):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RED	

Visuele vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van drie letters, te weten RED. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het woord Red in rode letters, gevolgd door de afbeelding van een vinger die op een rode stip of knop drukt.

30. 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. Dit is niet anders in geval van het bestreden teken, waar het wordelement "Red" het dominante onderdeel in het beeldmerk is. De vinger die op de rode knop drukt zal naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselement.

31. Het ingeroepen recht RED en het dominante element van het bestreden teken RED, zijn identiek.

32. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel zeer overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

33. De woordelementen van merk en teken zijn identiek en worden dus identiek uitgesproken.

Begripsmatige vergelijking



34. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben het woord RED gemeen. De betekenis van RED is "rood" (Van Dale Groot Woordenboek der Engelse taal, tweede druk), deze betekenis is naar oordeel van het Bureau voor het in aanmerking komend publiek aanstands duidelijk.

35. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook identiek.

Conclusie

36. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk sterk overeen en zijn auditief en begripsmatig identiek.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 753152):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

37. Wat betreft de visuele vergelijking, gaat het bij dit ingeroepen recht om een samengesteld woord-/beeldmerk. Het beeldelement bestaat uit een rode rechthoek met hierin in sierlijke witte letters het woord RED. In een zwarte balk onderin het beeld staat in witte letters het onderschrift "for the best things in life".

38. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement. Dit is in casu ook het geval, het rode vlak en de zwarte balk zullen als versieringselement worden opgevat. Het onderschrift "for the best things in life" zal naar oordeel van het Bureau op worden gevat als een aanprijzende zinsnede. RED is dan ook duidelijk het dominante element, gezien de prominente plaats die het inneemt in het ingeroepen recht. Hetgeen hierboven met betrekking tot de visuele vergelijking van het woordmerk is gesteld, geldt derhalve onverkort voor dit ingeroepen recht.

39. Aangezien het dominante woordelement van dit ingeroepen recht identiek is aan het eerste ingeroepen recht, geldt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking *mutatis mutandis* ook voor dit recht.

Conclusie

40. De merken en het teken zijn op visueel vlak zeer overeenstemmend en op auditief en begripsmatig vlak identiek.

Vergelijking van de waren

41. 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).

42. 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.

43. Aangezien beide ingeroepen rechten overeenstemmen met het betwiste teken, zullen de waren- en dienstenlijsten van deze rechten geconsolideerd worden weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 9 Elektronische publicaties (downloadbaar); videocassettes; compact disks (geluid-beeld); software voor spellen. Uitgaven in elektronische vorm on line verschaft vanuit databases of vanuit faciliteiten geleverd op het Internet (waaronder websites); software, computerprogramma's, in elektronische, optische of magnetische vorm opgeslagen gegevens; gegevensdragers; audio- en visuele opnamen; cd-roms; elektronische publicaties op cd-i, cd-roms, schijven en cassettes en andere gegevensdragers waarop informatie in tijdschriftvorm is opgenomen en alle andere goederen in deze klasse.</p> <p>Classe 9 Publications électroniques (téléchargeables); cassettes vidéo; disques compacts (audio-vidéo); logiciels de jeux.</p>	<p>Klasse 9 Apparatuur voor het ontvangen, doorgeven, omzetten en verzenden van data, geluid en beeld, film en video; computerhardware en software; elektronische publicaties; interactieve computersystemen; interactieve cd's (cd-i's); digitale televisie applicaties; downloadbare data-, geluids-, audiovisuele en videobestanden; elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen, ook online en via de televisie te spelen.</p>
<p>Klasse 16 Drukwerken, publicaties, dagbladen en magazines, periodieken, boeken, affiches, brochures, catalogussen, almanakken; foto's. Gedrukte publicaties, kranten; mededelingenbladen; gidsen; en alle andere goederen in deze klasse.</p> <p>Classe 16 Imprimés, publications, journaux et magazines, périodiques, livres, affiches, brochures, catalogues, almanachs; photographies.</p>	

	Klasse 35 Publiciteit; verkooppromotie; advertentiebemiddeling; reclame, interactieve televisie reclame, televisie reclame.
<p>Klasse 38 Communicatie via computerterminals; communicatie en verzenden van berichten en beelden met behulp van een computer; uitzenden van televisieprogramma's; televisieprogramma's; uitzenden van kabeltelevisie; persagentschappen.</p> <p>Classe 38 Communications par terminaux d'ordinateurs; communication et transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes de télévision; émissions télévisées, télévision par câble; agences de presse.</p>	<p>Klasse 38 Telecommunicatiediensten; uitzenden van televisie en kabel televisie; diensten van een zogenaamd interactief televisiestation in online, digitale televisie en/of kabelomgeving; het (digitaal) overbrengen van data, geluid en beeld o.a. via Internet; het ter beschikking stellen van elektronische telecommunicatieverbindingen; het verschaffen van toegang tot telecommunicatienetwerken; diensten van een zogenaamd Internet Access provider; interactieve communicatiediensten via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; verhuur van (tele)communicatie-apparatuur en - netwerken; inlichtingen en advisering op het gebied van (interactieve) telecommunicatie.</p>
<p>Klasse 41 Diensten van een uitgever, uitgave van niet publicitaire teksten, elektronische uitgave van boeken en periodieken on-line; organisatie van wedstrijden (opvoeding en ontspanning); fotografie, fotoreportages; diensten van reporters; televisieontspanning. Interactieve informatie met betrekking tot ontspanning, opvoeding en recreatie, on line verschaft vanuit gegevensbestanden of het Internet; informatie met betrekking tot opvoeding, ontspanning en recreatie on line verschaft vanuit gegevensbanken of het Internet; verschaffen van ontspanning en opvoeding toegankelijk via communicatie- en computernetwerken en alle andere diensten in deze klasse.</p> <p>Classe 41 Services d'édition, publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de concours (éducation et divertissement); photographies, reportages photographiques; services de reporters; divertissements télévisés.</p>	<p>Klasse 41 Samenstellen, produceren, regisseren en presenteren van radio-, televisie- en theaterprogramma's; samenstellen, produceren, regisseren en vertonen van films en videofilms; samenstellen en regisseren van audiovisuele producties; audiovisuele productie; filmproductie; organisatie en uitvoering van educatieve, culturele, muzikale en sportieve evenementen en manifestaties; seminars; film- en videofilmverhuur; organisatie van voorstellingen; uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's die o.a. via radio, televisie, kabel, ether, satelliet of elektronische weg uitgezonden worden; verhuur van toneeldecors; publiceren, uitgeven, uitleenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, muziekwerken, periodieken en andere drukwerken, al dan niet via elektronische weg.</p>
	Klasse 42 Het ontwerpen, bouwen, hosten, inrichten en onderhouden van Internet sites; voornoemde dienst al dan niet te verrichten via televisie, Internet of andere (elektronische netwerken).
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht 1829549 is Engels, Frans en Spaans. De Nederlandse vertaling is enkel</i></p>	

<i>bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	
---	--

Klasse 9

44. De waren *software; elektronische publicaties; interactieve cd's (cd-i's); downloadbare data-, geluids-, audiovisuele en videobestanden* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de omschrijving van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

45. De waar *apparatuur voor het ontvangen, doorgeven, omzetten en verzenden van data, geluid en beeld, film en video* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan bijvoorbeeld computerprogramma's en gegevensdragers, aangezien deze waren ook bestemd zijn om gegevens zoals data, geluid en beeld te verwerken. Bovendien is deze apparatuur complementair aan bijvoorbeeld compact disks, aangezien deze in elkaars verlengde gebruikt worden.

46. De waren *computerhardware en interactieve computersystemen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan software en computerprogramma's, deze worden immers in onderlinge samenhang met elkaar gebruikt.

47. *Elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen, ook online en via de televisie te spelen* zijn identiek aan software voor spellen.

48. *Digitale televisie applicaties* tot slot zijn soortgelijk aan *het uitzenden van televisieprogramma's en televisieprogramma's* in klasse 38 van opposant.

Klasse 35

49. De diensten *publiciteit; verkooppromotie; advertentiebemiddeling en reclame* vallen niet onder enig waar of dienst van de ingeroepen rechten. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de dienst van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

50. De *(interactieve) televisie reclame* is daarentegen wel soortgelijk aan de *televisieprogramma's of het uitzenden hiervan* in klasse 38 van opposant. Hetzelfde medium wordt gebruikt en de programma's of de reclames worden op dezelfde manier geproduceerd, opgenomen en weergegeven.

Klasse 38

51. Telecommunicatie is communicatie over grote afstand met elektronische middelen en heeft als doel personen met elkaar of met informatie in contact te brengen, computers zijn middelen die gebruikt worden om de communicatie tot stand te brengen en die derhalve als complementair beschouwd kunnen worden. *Telecommunicatiediensten; het (digitaal) overbrengen van data, geluid en beeld o.a. via Internet; interactieve communicatiediensten via Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer* zijn dan ook soortgelijk aan *communicatie via computerterminals* in klasse 38 van de ingeroepen rechten en *computers* in klasse 9 van de ingeroepen rechten. *Het ter beschikking stellen van elektronische*

telecommunicatieverbindingen; het verschaffen van toegang tot telecommunicatienetwerken; diensten van een zogenaamd Internet Access provider; verhuur van (tele)communicatie-apparatuur en -netwerken; inlichtingen en advisering op het gebied van (interactieve) telecommunicatie zijn allemaal diensten die nauw verbonden zijn aan *communicatie via computerterminals en computers* zelf en zijn daarmee soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

52. *Uitzenden van televisie en kabel televisie; diensten van een zogenaamd interactief televisiestation in online, digitale televisie en/of kabelomgeving* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *uitzenden van televisieprogramma's; televisieprogramma's; uitzenden van kabeltelevisie* van opposant.

Klasse 41

53. *Publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, muziekwerken, periodieken en andere drukwerken, al dan niet via elektronische weg* is identiek aan de diensten van een *uitgever* van opposant.

54. De overige diensten in klasse 41 van het bestreden teken zijn allemaal diensten in het kader van televisie, theater en films. Deze diensten zijn identiek dan wel sterk soortgelijk of complementair (bijvoorbeeld de verhuur van toneeldecors) aan de diensten *uitzenden van televisieprogramma's* van opposant en aan *het verschaffen van ontspanning en opvoeding toegankelijk via communicatie- en computernetwerken* in klasse 38 van opposant.

Klasse 42

55. *Het ontwerpen, bouwen, hosten, inrichten en onderhouden van Internet sites; voornoemde dienst al dan niet te verrichten via televisie, Internet of andere (elektronische netwerken)* is soortgelijk aan de *online verschaft informatie via communicatie- en computernetwerken of vanuit gegevensbestanden of het Internet* van opposant. Internet sites zijn immers de dragers van de informatie en het medium is Internet.

Conclusie

56. De waren en diensten van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

A.2 Globale beoordeling

57. 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.

58. 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 casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

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). In casu zijn de waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk.

60. 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 HvJEU, Canon, reeds aangehaald, punt 18; Sabel, reeds aangehaald, punt 24 en Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het gedeponeerd werd.

B. Conclusie

61. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk in sterke mate overeen en zijn auditief en begripsmatig identiek. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat dit publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

62. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

63. Oppositie met nummer 2001899 gegrond is.

64. Benelux spoedinschrijving 824157 doorgehaald wordt.

65. 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, 23 februari 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuyens

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman