

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002015

van 31 juli2009

Opposant: **COMPUTER CHECKPOINT N.V.**

Bevrijdingsstraat 42
2960 St Lenaarts
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**

President Kennedypark 31c
B-8500 Kortrijk
België

Merk: Benelux inschrijving 637727



tegen

Verweerder: **Gaming Support B.V.**

Industrieweg 29
3044 AS Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Shieldmark.Zacco**

Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1139789

GAMING SUPPORT (®)
CHECKPOINTCHARLIE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk

GAMING SUPPORT (®)
CHECKPOINTCHARLIE

ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 28 en 41. De aanvraag is onder nummer 1139789 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 24 juli 2007.

2. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 637727, ingediend op 12 augustus 1998 voor waren en diensten in de klassen 9 en 35 voor het gecombineerde woord/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 4 oktober 2007.

8. Op 29 januari 2008 heeft het Bureau partijen op de hoogte gesteld van de warenbeperking van het depot van verweerder.

9. Na een aantal opschortingen op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 9 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Oppositant werd in de gelegenheid gesteld om tot en met 9 juni 2008 de oppositie met argumenten en/of stukken te onderbouwen.

10. Op 6 juni 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 juni 2008 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 augustus 2008 is gegeven om hierop te reageren.

11. Het Bureau ontving op 17 juli 2008 het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen in te dienen. Dit verzoek werd op 22 juli 2008 naar opposant gestuurd, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 22 september 2008 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Opposant heeft deze bewijzen van gebruik op 28 augustus 2008 ingediend. Het Bureau heeft deze op 9 september 2008 naar verweerder doorgestuurd. Verweerder heeft daarbij een termijn tot en met 9 november 2008 gekregen om te reageren op de bewijzen van gebruik en op de door opposant ingediende argumenten.

13. Op 9 oktober 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten en bewijzen van gebruik van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 14 oktober 2008 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 14 december 2008.

14. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 17 oktober 2008 door verweerder ingediend en op 22 oktober 2008 doorgezonden aan opposant.

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

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

A. Argumenten opposant

18. Opposant is van mening dat beide gecombineerde woord-/beeldmerken enkele opvallende visuele gelijkenissen vertonen, ze bevatten beide het identieke woord "CHECKPOINT", in hetzelfde dikke zwarte lettertype tussen twee zwarte, horizontale lijnen. De toegevoegde woorden, respectievelijk "computer" en "Charlie" zijn qua kleur en lettertype ondergeschikt aan het dominante wordelement "CHECKPOINT". Tevens is in zowel merk als teken het beeldelement van een bol weergegeven. Auditief zullen merk en teken volgens opposant vooral aangeduid worden aan de hand van het dominante wordelement "CHECKPOINT". Doordat merk en teken het woord CHECKPOINT gemeen hebben, is er ook begripsmatig een overeenstemming, aldus opposant.

19. Opposant stelt dat de waren van verweerder een specificatie zijn van de waren zoals opgenomen in klasse 9 van opposant, de waren zijn dan ook identiek.

20. Het feit dat de waren identiek zijn, compenseert de visuele verschillen volgens opposant en opposant verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen.

21. In antwoord op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is, dient opposant gebruiksbewijzen in.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder is van mening dat de totaalindrukken van merk en teken op visueel vlak zeer verschillend zijn, ook al bevatten ze beide het wordelement CHECKPOINT. Auditief zijn merk en teken ook niet overeenstemmend, aangezien het ingeroepen recht uitgesproken zal worden als "COMPUTER CHECKPOINT" en het bestreden teken als "GAMING SUPPORT CHECKPOINT CHARLIE", zelfs al zou "GAMING SUPPORT" weggelaten worden, dan nog beginnen merk en teken niet beide met "CHECKPOINT". Begripsmatig hebben merk en teken alleen "CHECKPOINT" gemeen, de andere elementen zijn echter totaal verschillend en verweerder is dan ook van mening dat er geen sprake is van overeenstemming.

23. Verweerder is van mening dat door de warenbeperking, waarbij de computerhardware en software beperkt werd tot "uitsluitend voor de werking van amusementsspellen of ter ondersteuning van de werking van amusementsspellen", voldoende afstand wordt genomen van de classificatie van de waren en diensten van opposant. Bovendien worden deze waren niet aan particulieren geleverd, maar aan casino's.

24. Voor wat betreft het bewijs van gebruik dat door opposant werd ingediend, is verweerder van mening dat opposant computers en randapparatuur levert aan particulieren en bedrijven, volgens verweerder zijn de genoemde waren in klasse 9 steeds van andere merken, maar niet van het merk COMPUTER CHECKPOINT. Het gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten in klasse 35 is expliciet in confesso. Verweerder is echter van mening dat de diensten in klasse 35 van opposant niet soortgelijk zijn aan de waren van in klasse 9 van verweerder.

25. Aangezien merk en teken niet overeenstemmen en de waren en diensten niet soortgelijk zijn, verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. 1 Verwarringsgevaar

26. 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.



27. 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.”

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000, Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
|  |  |

30. 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).

31. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar

verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het volstaat in dit verband dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (GEA, NLSPORT, T-117/03, 6 oktober 2004; GEA, Zirh, T-355/02, 3 maart 2004).

34. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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 (HvJEG, Canon, Sabel-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

35. Het merk van opposant bestaat uit een grijze rechthoek met boven- en onderaan een horizontale zwarte lijn waartussen de woorden COMPUTER, in witte letters met een zwart randje en CHECKPOINT in zwarte letters zijn opgenomen. De woorden worden voorafgegaan door een zwarte en een witte ovaal, aan elkaar verbonden door een ronde vorm, waardoor de indruk ontstaat dat er sprake is van twee gespiegelde letters "C". Het bestreden teken bestaat uit twee dunne zwarte lijnen waartussen de woorden CHECKPOINT in zwarte dikke letters en CHARLIE in zwarte dunne letters is opgenomen. Boven de bovenste lijn staan, links uitgelijnd, de woorden "gaming support". De bovenste zwarte lijn is onderbroken door een zwarte stip met aan weerszijden twee gebogen lijnen, dit geheel stelt een uitzendingsnaal voor.

36. De woorden COMPUTER en CHECKPOINT zijn beschrijvend. Een checkpoint is een oriëntatiepunt (Van Dale online woordenboek). Het publiek zal de aanduiding "computer checkpoint" dan ook aanstonds opvatten als een plek waar men terecht kan voor computers en alles wat hiermee te maken heeft. Checkpoint Charlie heeft een vaststaande betekenis. Checkpoint Charlie was tijdens de verdeling van Berlijn een controlepost op de grens van de Amerikaanse en Russische sector, bij een doorgang in de Berlijnse Muur in de Friedrichstraße. Omdat dit de derde doorgang was op de grens tussen West en Oost (sinds de instelling van de invloedssferen na de Tweede Wereldoorlog), werd het Charlie genoemd, naar de derde letter van het spellingsalfabet van de NAVO (bron: www.wikipedia.nl).

37. Merk en teken zijn in hun totaalindruk en grafische weergave verschillend, slechts het beschrijvende woord CHECKPOINT en de twee lijnen hebben ze gemeen. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en

fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006). Zoals hiervoor reeds gesteld hebben zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken een duidelijke en verschillende betekenis voor het in aanmerking komend publiek en is er in onderhavig geval dus sprake van neutralisering.

38. Naar oordeel van het Bureau is er onvoldoende overeenstemming om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren en diensten identiek zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

40. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| Klasse 9 Computers en computerrandapparatuur; software; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van gegevens, geluid of beeld; apparatuur voor het verwerken van gegevens; onderdelen voor vornoemde produkten. | Klasse 9 Computerhardware en software, uitsluitend voor de werking van amusementsspellen of ter ondersteuning van de werking van amusementsspellen; elektronische kans- en amusementsspellen bestemd voor gebruik op computers of in samenhang met een losse beeldscherm. |
| Klasse 35 Zakelijk bemiddeling en advisering bij de aan- en verkoop van de in de klasse 9 genoemde produkten. | |

A.2 Overige relevante factoren

41. Het bureau zal de bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht niet in overweging nemen. Enerzijds was het gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten in klasse 35 in confesso en anderzijds hoeft het Bureau niet aan de beoordeling toe te komen, aangezien reeds is vastgesteld dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, aangezien de merk en teken niet overeenstemmend zijn.

B. Conclusie

42. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht en het betwiste teken uitsluitend het beschrijvende woordelement "CHECKPOINT" en de grafische weergave van de twee lijnen gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van het ingeroepen recht en de duidelijke betekenis van het bestreden teken, geneutraliseerd

door de overige verschillen. De totaalindruk van merk en het teken stemmen niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. **BESLUIT**

43. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

44. Oppositie met nummer 2002015 niet gegrond is.

45. Benelux depot met nummer 1139789 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 31 juli 2009

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Saskia Smits <i>(rapporteur)</i> | Camille Janssen | Pieter Veeze |
| Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard | | |