

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002054

van 30 juli 2009

- Opposant:** **Getronics PinkRocade Nederland B.V.**
Staalmeesterslaan 410
1057 PH Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland
- Merken:** Ingeroepen recht 1: GETRONICS (Benelux inschrijving 454814)
- Ingeroepen recht 2: 
(Europese inschrijving 1985597)
- tegen*
- Verweerder:** **Jack de Vries beheer bv**
M. Cornelisstraat 4
7541 XN Enschede
Nederland
- Gemachtigde:** **Advocatenkantoor Speijdel & Speijdel**
Haaksbergerstraat 217
7513 EN Enschede
Nederland
- Betwiste merk:** kpnetronics (Benelux depot 1141220)

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

1. Op 14 augustus 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk kpngetronics ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 9. Deze merkaanvraag is onder nummer 1141220 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 augustus 2007.

2. Op 4 oktober 2007 heeft de opposant (toenmaals Getronics Nederland B.V.) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 454814 van het woordmerk GETRONICS, ingediend op 14 februari 1989 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42.
- Europese inschrijving 1985597 van het gecombineerde woord-/beelmerk

The logo for Getronics, featuring the word "Getronics" in a bold, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a circular graphic element that resembles a globe or a sphere with a shadow, positioned behind the letter.

ingediend op 4 december 2000 en ingeschreven op 24 mei 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38, 41 en 42.

3. Opposant is van naam gewijzigd in Getronics PinkRocade Nederland B.V., welke wijziging is aangetekend in de registers. De opposant is dus de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 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 15 oktober 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 18 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 18 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 18 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 21 februari 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 21 april 2008.

10. Op 18 april 2008 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.
11. Op 29 april 2008 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 29 juni 2008.
12. Op 30 juni 2008 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 29 juni 2008 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ingediend.
13. Op 9 juli 2008 heeft het Bureau de bewijzen van gebruik doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant, tot en met 9 september 2008.
14. Op 8 september 2008 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 8 december 2008 doorgestuurd naar 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 van opposant

18. Opposant stelt dat alle waren van het betwiste teken, met uitzondering van brandblusapparaten, identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 van zijn ingeroepen rechten. Daarnaast acht opposant de diensten waarvoor zijn merken geregistreerd zijn complementair aan de waren van het betwiste teken.
19. Het wordelement van de ingeroepen rechten is volledig opgenomen in het betwiste teken, zo stelt opposant. Omdat de ingeroepen rechten een sterk onderscheidend vermogen hebben, en bovendien driekwart van het betwiste teken beslaan, is alleen al daardoor verwarring te duchten, aldus opposant.
20. Opposant wijst erop dat zijn ingeroepen rechten een zeer grote bekendheid genieten, en zulks niet alleen bij het bedrijfsleven. Deze bekendheid moge (onder meer) blijken uit diverse

sponsoractiviteiten, persberichten en het marktaandeel in verscheidene sectoren, ter staving waarvan opposant stukken bijvoegt.

21. Mede gelet op het zeer onderscheidend vermogen en het uniek karakter van de ingeroepen rechten houdt iedere navolging een risico van verwatering en afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie in, aldus opposant.

22. Volgens opposant is het betwiste teken duidelijk te kwader trouw verricht. Immers, de aanvraag is verricht nadat algemeen bekend werd – onder andere door meerdere persberichten – dat KPN eigenaar zou worden van Getronics N.V., de moedermaatschappij van opposant, en er dus een gerede kans bestond dat de onderneming voortaan zou handelen onder de naam KPN Getronics. Overigens had verweerder reeds vóór deze persberichten de rechten overgenomen van de domeinnaam kpngetronics. Inmiddels heeft de rechter in kort geding het gebruik en/of de registratie van de woorden “kpn” en/of “getronics” en/of combinaties daarvan verboden, aldus opposant.

23. Hoewel in deze oppositie KPN geen partij is, is opposant van mening dat wel in de beoordeling moet meespelen het feit dat KPN thans eigenaar is van Getronics N.V. en dus indirect van opposant.

24. Concluderend verzoekt opposant het Bureau om vast te stellen dat er een risico van verwarring bestaat bij het publiek en het betwiste teken af te wijzen.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder stelt vast dat opposant niet tijdig heeft gereageerd en is derhalve van mening dat de oppositieprocedure dient te worden afgesloten. Immers, opposant is bij brief van 29 april 2008 door het Bureau in de gelegenheid gesteld uiterlijk tot en met 29 juni 2008 gemotiveerd te reageren en heeft pas bij brief van 30 juni 2008 gereageerd, waarmee opposant dus te laat is, aldus verweerder.

26. Voorzover het in vorig punt gestelde geen doel treft, merkt verweerder op dat hij (een beter) recht heeft, en handhaaft dit standpunt ook na inzage van de door opposant ingediende stukken.

27. Verweerder voegt een bescheid toe waaruit volgens hem gebruik van het teken blijkt.

28. Verweerder wenst nader in de gelegenheid te worden gesteld het gebruik van het teken te bewijzen en verzoekt daartoe een nadere termijn.

29. Verweerder wenst in de gelegenheid te worden gesteld zijn standpunt mondeling nader toe te lichten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in

een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Het tweede ingeroepen recht van opposant (Europese inschrijving 1985597) is ingeschreven op 24 mei 2004, dit is minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken (20 augustus 2007). Dit merk is derhalve nog niet gebruiksplichtig.

32. Benelux inschrijving 454814 is meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven, zodat het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot dit ingeroepen recht gegrond is.

33. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d van het uitvoeringsreglement wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2 Verwarringsgevaar

34. 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.

35. 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."

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van 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

37. 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).

38. 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.

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

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux registratie 454814):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GETRONICS	kpngetronics

41. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen reeds een voldoende grond voor verwarringsgevaar kan opleveren (zie HvJEG, Thomson Life, C-120/04, 6 oktober 2005).

Auditieve vergelijking

42. Het merk van opposant bestaat uit drie lettergrepen. Het teken van verweerder zal – aangezien het met vier medeklinkers begint – in verschillende delen uitgesproken worden, waarbij de eerste drie of vier medeklinkers apart uitgesproken worden, gevolgd door een woord: KA-PE-EN-GETRONICS of KA-PE-EN-GE-TRONICS. In beide gevallen worden de laatste drie lettergrepen van het teken identiek uitgesproken aan het ingeroepen recht. Weliswaar zal de consument met betrekking tot woordmerken in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar in dit geval neemt dit niet weg dat – gezien de identiteit van de laatste drie lettergrepen – er sprake is van een auditieve overeenstemmende totaalindruk tussen merk en teken.

43. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit 9 hoofdletters. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit 12 kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet naar het oordeel van het Bureau bij zuivere woordmerken niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Arrow Jazz in the park, nr. 2000715). In het betwiste teken komen 9 van de 12 letters overeen met het ingeroepen recht, en wel in dezelfde volgorde. Ook op visueel vlak zal de consument met betrekking tot woordmerken in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar in dit geval kunnen de verschillende drie eerste letters de globale visuele overeenstemming als gevolg van de 9 daaropvolgende identieke letters, niet wegnemen. Daarenboven wordt het langere identieke deel voorafgegaan door drie medeklinkers, waardoor het in aanmerking komend publiek geneigd zal zijn om – naar analogie met de auditieve waarneming – het teken in tweeën te splitsen, en de gelijkenis met het ingeroepen recht des te meer in het oog springt.

45. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking


46. Noch het betwiste teken noch het ingeroepen recht heeft een vaststaande betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dus niet mogelijk, zodat dit aspect verder geen rol meer speelt in de beslissing.

47. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en zal geen verdere rol spelen in de beslissing.

Conclusie

48. Het merk en het teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Het begripsmatig aspect speelt geen rol meer in de beslissing.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese registratie 1985597)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	kpngetronics

49. Aangezien het wordelement 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.

50. Wat betreft de visuele vergelijking, gaat het bij dit ingeroepen recht om een samengesteld woord-/beeldmerk. Het beeldelement bestaat uit een volledig zwart gemaakte letter O en een gebogen

lijn die een omwenteling om deze letter suggereert, alsof de letter O een planeet is. Daarnaast zijn de letters in een zwaar zwart lettertype weergegeven.

51. 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 in casu ook het geval, mede gezien de nogal zware uitvoering van het wordelement, waardoor dit prominent aanwezig is. Dit wordelement is dus het dominante bestanddeel van het merk; het beeldelement zal als versieringselement worden opgevat. Hetgeen hierboven met betrekking tot de visuele vergelijking is gesteld, geldt dus onverkort voor dit ingeroepen recht.

Conclusie

52. De merken en het teken zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Het begripsmatig aspect speelt geen rol meer in de beslissing.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

54. Bij vergelijking van de waren 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.

55. 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 op:	Oppositie ingesteld tegen:
KI 9 Meet-, regel- en analyseapparatuur; computers, computerrandapparatuur, computerterminals, tekstverwerkende apparatuur, apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; kantoomachines; al of niet gegevensdragende producten in de vorm van banden, platen, schijven en andere dergelijke producten voor gebruik in samenhang met alle voornoemde apparatuur en toestellen, met inbegrip van geregistreerde computerprogramma's; datacommunicatieapparatuur; telecommunicatieapparatuur; computersoftware.	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
KI 16 Niet-gegevensdragende producten in de vorm van banden, kaarten, schijven en andere dergelijke producten van papier of karton voor gebruik in samenhang met alle in klasse 9 genoemde apparatuur en toestellen;	

<p>kantoorcomputers.</p> <p>KI 35 Professionele consultatie op zakelijk gebied; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; zakelijke diensten op het gebied van automatische gegevensverwerking, met inbegrip van advisering inzake systematisering in een centraal bestand van gegevens en gegevensverzameling in een centraal bestand; groothandel-, detailhandel- en postorderdiensten alsmede zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur, computersoftware en kantoorcomputers; verkooppromotie (voor derden) van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur, computersoftware en kantoorcomputers; demonstratie van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur, computersoftware en kantoorcomputers voor commerciële en publicitaire doeleinden; het samenstellen van assortimenten (voor derden) van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur, computersoftware en kantoorcomputers (uitgezonderd transport daarvan), alsmede het etaleren daarvan.</p>	
<p>KI 37 Onderhoud en reparatie van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur en kantoorcomputers; installatie, onderhoud en reparatie van netwerken van computers, computerrandapparatuur, datacommunicatieapparatuur, telecommunicatieapparatuur en kantoorcomputers.</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie; datacommunicatie; verhuur van telecommunicatie en datacommunicatieapparatuur.</p>	
<p>KI 41 Opleiding; het organiseren en houden van conferenties en congressen; schriftelijke cursussen; organiseren en houden van workshops.</p>	
<p>KI 42 Automatiseringsdiensten, computerprogrammering, verstrekken van adviezen op het gebied van automatisering, computerprogrammering en automatische gegevensverwerking; professionele consultatie, niet betrekking hebbend op de bedrijfsvoering; advisering op het gebied van computers, computerrandapparatuur en computersoftware; onderhoud van computersoftware; computersoftwareontwikkeling en -updating; updating van computergegevens; verhuur van toegangstijd tot een computer voor het behandelen van gegevens; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase; verhuur van computers en computerrandapparatuur; licentieverlening op het gebied van intellectueel eigendom inzake computers, onderdelen en toebehoren voor computers en computersoftware.</p>	

56. 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.

57. De waren *wetenschappelijke toestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *analyseapparatuur* van de ingeroepen rechten. Zonder deze toestellen en instrumenten zal bijvoorbeeld scheikundige of bloedanalyse beslist geen sinecure zijn. Deze waren zijn dus soortgelijk.

58. De waren *zeevaarkundige toestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *datacommunicatieapparatuur* en *telecommunicatieapparatuur*. Deze apparatuur wordt immers in de zeevaart gebruikt om de positie en vaarroute van schepen te bepalen en om de communicatie te verzorgen, zowel aan boord van een schip als tussen schepen onderling en schepen en het vasteland. Om dezelfde reden zijn deze waren soortgelijk aan de diensten *telecommunicatie* en *datacommunicatie* in klasse 38 van de ingeroepen rechten.

59. De waren *landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet- en hulpverlenings- (reddings-)toestellen en -instrumenten* zijn soortgelijk aan de waren *meet-, regel- en analyseapparatuur*. Tot de fotografische (en bij uitbreiding de cinematografische) uitrusting behoren bijvoorbeeld ook instrumenten om licht (of geluid) te meten en te analyseren. Optische toestellen en instrumenten kunnen gebruikt worden om de lichtinval te meten, te regelen en te analyseren. Weegtoestellen en -instrumenten dienen eveneens om te meten, namelijk het gewicht. Ten slotte zal ook een hulpverleningstoestel als een defibrillator zal, alvorens in werking te treden, de hartslag van de patiënt meten en analyseren.

60. De waren *sein- en controle-(inspectie-)toestellen en -instrumenten* zijn soortgelijk aan de waren *datacommunicatieapparatuur* en *telecommunicatieapparatuur*. Te denken valt bijvoorbeeld aan bewakingscamera's, die beeld- en geluidsignalen doorseinen naar een controlekamer of aan trajectcontrole waarbij het beeld van een overtredend voertuig onmiddellijk naar een centrale verstuurd wordt.

61. De waren *onderwijstoestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn complementair aan de dienst *opleiding* in klasse 41 van de ingeroepen rechten. Om deze diensten te kunnen verrichten zal men immers gebruik moeten maken van deze toestellen en instrumenten. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

62. De waren *meettoestellen en instrumenten* komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van opposant en zijn dus identiek.

63. De waren *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* zijn soortgelijk aan de waren *meet-, regel- en analyseapparatuur*. Deze apparaten en instrumenten kunnen vallen onder de meer generieke aanduiding *regelapparatuur* en zijn daaraan dus identiek of minstens soortgelijk. Daarnaast zijn deze waren

soortgelijk aan de waren *datacommunicatieapparatuur* en *telecommunicatieapparatuur* in klasse 9 en aan de diensten *telecommunicatie*, *datacommunicatie*, *verhuur van telecommunicatie- en datacommunicatieapparatuur* in klasse 38 van de ingeroepen rechten. Al deze waren en diensten kunnen geleverd worden met behulp van zogenaamde powerline-adapters als alternatief voor een bekabeld (ethernet-) of draadloos (Wifi-) netwerk. Deze zogenaamde powerline communication maakt Internet via het elektriciteitsnet mogelijk. Een populaire toepassing is binnenshuis, om Internet via de stopcontacten te verdelen, maar ook energieleveranciers passen deze technologie toe voor de distributie van Internet via hun eigen energienet. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

64. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers* vallen onder de meer algemene noemer *apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; al of niet gegevensdragende producten in de vorm van banden, platen, schijven* en zijn daaraan dus identiek.

65. De waren *kasregisters* en *rekenmachines* vallen onder de ruimere noemer *kantoormachines* en zijn daaraan dus identiek.

66. De waren *gegevensverwerkende apparatuur* zijn een *species* van het *genus computers, computerrandapparatuur, tekstverwerkende apparatuur, apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data* en zijn derhalve identiek daaraan.

67. De waren *computers* komen *expressis verbis* voor in de omschrijving van opposant en zijn dus identiek daaraan.

68. De waren *verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling* zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Deze apparaten zijn bestemd voor het afleveren van bijvoorbeeld dranken na inworp van een geldstuk. Zij zijn daarmee naar aard en bestemming verschillend van de apparaten en toestellen van de ingeroepen rechten.

69. De waren *brandblusapparaten* zijn naar hun aard en bestemming in geen enkel opzicht soortgelijk aan de waren en diensten van de merken van opposant. Immers hebben deze brandblusapparaten als specifieke doel het bestrijden van brand, hetgeen niet het geval is bij enige waar of dienst van de ingeroepen rechten. (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Mind, nr. 2002497).

Conclusie

70. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk, en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Overige relevante factoren

71. 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.

72. 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 C-342/97, reeds geciteerd). Hoewel in het voorliggende geval enkele waren slechts in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, is er toch sprake van gevaar voor verwarring door de mate van visuele en auditieve overeenstemming.

73. 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 het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

74. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). De stelling van opposant aangaande de bekendheid en de daaruit resulterende ruime beschermingsomvang van de ingeroepen rechten (zie punt 20), hoeft niet nader onderzocht te worden, aangezien zij de uitkomst van de beslissing niet kan veranderen.

75. Het risico van verwatering en afbreuk aan het onderscheidend vermogen, zoals gesteld door opposant, kan geen grond vormen voor een oppositie in de Benelux. Artikel 2.14 lid 1 sub a BVIE beperkt de oppositieprocedure tot de inbreukcriteria van artikel 2.3 sub a en b BVIE: identieke merken of overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten wanneer gevaar voor verwarring kan ontstaan. Artikel 2.3 sub c BVIE (ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie) is dus als grond voor een oppositie uitgesloten.

76. Het Bureau is niet bevoegd een depot te kwader trouw (zie punt 22) vast te stellen. Het inroepen van de nietigheid van een merk op grond daarvan kan uitsluitend ten overstaan van de rechter (art. 4.5 BVIE).

77. De klacht van verweerder dat opposant zijn argumenten te laat heeft ingediend (zie punt 25) is onterecht. De termijn eindigde op een zondag en het uitvoeringsreglement voorziet erin dat in dat geval de termijn verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag (regel 3.9 lid 3 UR).

78. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van zijn teken (zie punt 27), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Ook is het bewijs van gebruik van het betwiste teken (zie punt 28) is in een oppositieprocedure niet aan de orde.

79. Een mondelinge behandeling, waartoe verweerder verzoekt, kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van partijen gehouden worden indien het Bureau hiertoe gronden aanwezig acht (zie regel 1.27 lid 1 UR). Na bestudering van het dossier acht het Bureau hiertoe geen gronden aanwezig, zodat het verzoek dient afgewezen te worden.

B. Conclusie

80. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het teken en de waren en diensten van de ingeroepen rechten zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk, waarbij rekening is gehouden met een normaal aandachtsniveau van de gemiddelde consument. Op deze gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de waren of diensten van opposant, en er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

81. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

82. Oppositie met nummer 2002054 gedeeltelijk gegrond is.

83. Benelux depot 1141220 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.

84. Benelux depot 1141220 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9 Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; brandblusapparaten.

85. 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, 30 juli 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Jan Hart

