



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002061
van 30 juli 2009

Opposant: **Koninklijke KPN N.V.**
Maanplein 55
2516 CK Den Haag
Nederland

Merken: Ingeroepen recht 1: KPN (Benelux inschrijving 529431)



Ingeroepen recht 2:

(Benelux inschrijving 7987410)



Ingeroepen recht 3:

(Benelux inschrijving 798742)

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: Benelux depot 1141362

KPNG

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

1. Op 17 augustus 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk KPNG ingediend, ter onderscheiding van waren in klasse 9. Deze merkaanvraag is onder nummer 1141362 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 augustus 2007.

2. Op 12 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 529431 van het woordmerk KPN, ingediend op 2 maart 1993 voor waren en diensten in de klassen 9, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.
- Benelux inschrijving 798741 van het gecombineerde woord-/beelmerk



ingediend op 22 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42.

- Benelux inschrijving 798742 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 22 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
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 17 oktober 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 19 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 februari 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 19 februari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 25 februari 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 25 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. Alvorens de oppositiegronden te bespreken, schetst opposant de achtergronden van het geschil. Dit vindt zijn wortels in de registratie van de domeinnaam www.kpngetronics.nl door de rechtsvoorganger van verweerder, op 19 maart 2007, enkele dagen nadat in de pers gespeculeerd was over een mogelijke fusie of overname van KPN en Getronics. Opposant heeft vervolgens de overdracht van deze domeinnaam geëist, eis die is toegewezen bij vonnis in kort geding van 29 november 2007, waarin tevens werd bepaald dat verweerder het gebruik en/of de registratie van de woorden KPN en/of Getronics en/of combinaties daarvan diende te staken en gestaakt te houden.

19. Opposant wijst erop dat (onder meer) uit dit vonnis blijkt dat KPN een bekend merk is. Daarnaast voegt opposant de volgende stukken bij om aan te tonen dat het merk KPN grote bekendheid geniet in binnen- en buitenland:

- Informatie over de geschiedenis en huidige bedrijfsactiviteiten van KPN uit Wikipedia;
- Persbericht van 5 februari 2008 met de resultaten van KPN over het jaar 2007 en Facts en Figures Q4 2007, met daarin het marktaandeel per bedrijfsactiviteit, de omzetcijfers en de kosten voor klantenwerving en klantenbehoud;
- Een afdruk van de website van opposant met daarin gegevens van de voorgaande jaren (2003-2006);
- Voorbeelden van recente reclame-uitingen van KPN;
- Overzicht van een deel van de KPN Benelux-merken.

20. Opposant voert aan dat de waren van het betwiste teken deels identiek, deels soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

21. In visueel opzicht stemt het betwiste teken in zeer hoge mate overeen met de ingeroepen rechten, aldus opposant. Het enige verschil zit in de laatste letter van het betwiste teken, maar dit verschil zal de consument nauwelijks opvallen. Ook op fonetisch vlak vindt opposant de tekens in zeer hoge mate overeenstemmend. Weliswaar heeft het betwiste teken een extra lettergreep, maar deze is pas hoorbaar nadat de eerste drie letters zijn uitgesproken, en de associatie met de eerdere merken is dan reeds gelegd, zo stelt opposant. Op begripsmatig vlak is er volgens opposant noch sprake van overeenstemming, noch van verschil.

22. Uit al het voorgaande resulteert volgens opposant dat er gevaar bestaat dat het relevante publiek gelooft dat de onder het betwiste teken aangeboden waren afkomstig zijn van opposant of van een met opposant economisch verbonden onderneming.

23. Op grond hiervan verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, de aanvraag in zijn geheel niet in te schrijven en verweerder in de kosten van de procedure te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder stelt dat hij (een beter) recht heeft, en handhaaft dit standpunt ook na inzage van de door opposant ingediende stukken.

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

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

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

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

28. 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.

29. Het tweede en derde ingeroepen recht van opposant (Benelux inschrijvingen 798741 en 798742) zijn ingeschreven op 7 juni 2006, dit is minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken (22 augustus 2007). Deze merken zijn derhalve nog niet gebruiksplichtig.

30. Benelux inschrijving 529431 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.

31. 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

32. 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.

33. 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."

34. 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

35. 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).

36. 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.

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux registratie 529431):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KPN	KPNG

Visuele vergelijking

39. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk drie en vier hoofdletters. Alle letters van het ingeroepen recht komen terug in het betwiste teken, en wel op dezelfde positie. Het enige verschil is dus de supplementaire laatste letter ("G") van het betwiste teken. Hoewel het hier om korte tekens gaat, springt in het oog dat de eerste drie letters identiek zijn. Immers, met betrekking tot wordelementen zal de consument 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).

40. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het merk van opposant bestaat uit drie lettergrepen, het teken van verweerder uit vier. De eerste drie worden in de talen van de Benelux identiek uitgesproken, namelijk KA-PE-EN, respectievelijk KA-PE-EN-GE. Ook hier geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie eveneens arrest Mundicor, reeds aangehaald). De laatste letter van het betwiste teken, G, zorgt er niet voor dat de totaalindruk van merk en teken wezenlijk verschilt.

42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking



43. Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis. Het merk van opposant is de afkorting voor *Koninklijke PTT Nederland*, de voormalige tenaamstelling van opposant, maar heeft evenmin een vaststaande betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dus niet mogelijk, zodat dit aspect verder geen rol meer speelt in de beslissing.

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

Conclusie

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

Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Benelux registratie 798741 	KPNG
Benelux registratie 798742 	

46. Aangezien het wordelement van deze ingeroepen rechten identiek is aan het eerste ingeroepen recht, geldt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking *mutatis mutandis* ook voor deze rechten.

47. Wat betreft de visuele vergelijking, gaat het bij deze ingeroepen rechten om samengestelde woord-/beeldmerken. Het beeldelement bestaat in beide gevallen uit een witte gestileerde kroon, op een

grijze, respectievelijk gekleurde achtergrond. Het wordelement bestaat in beide gevallen uit drie kleine letters in het zwart, nogal zwaar uitgevoerd en in een enigszins speciaal lettertype.

48. 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 de merken; het beeldelement zal hoofdzakelijk als versieringselement worden opgevat. Hetgeen hierboven met betrekking tot de visuele vergelijking is gesteld, is dus onverkort van toepassing op de twee overige ingeroepen rechten.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren en diensten

50. 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).

51. 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.

52. Aangezien alle 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 gericht tegen:
KI 9 Apparatuur, randapparatuur, hulpapparatuur, componenten, netwerken en computerprogramma's in relatie tot (tele)communicatie en (kantoor)automatisering, alsmede in relatie tot de opslag, het transport en de verwerking van gegevens, documenten en goederen; (tele)communicatie(netwerk)apparatuur en -interfaces; geregistreerde computerprogramma's; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, decoderen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en optische gegevensdragers en geluidsdragers waaronder begrepen (geïntegreerde) mp3 spelers; (geïntegreerde)-fotocamera's; computerchips; chipcards en simcards; (mobiele) telefoontoestellen; antwoordapparaten.	KI 09 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; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
KI 12 Transportmiddelen.	
KI 16 Frankeerzegels.	
KI 35 Bedrijfsorganisatorische en -economische advisering, zakelijke en publicitaire hulpverlening	

<p>bij de leiding van een onderneming, o.a. presenteren en demonstreren van de in klassen 9 en 12 genoemde waren, alsmede assisteren bij de aanschaf daarvan; registratie van ontvanginrichtingen ten behoeve van de daarvoor verschuldigde omroepbijdrage en het innen van deze bijdragen; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detachering van personeel; organisatie van promotionele activiteiten; organisatie van beurzen voor publicitaire of commerciële doeleinden.</p>	
<p>KI 36 Uitgeven van frankeerzegels; innen van transportkosten; leasen van de in klasse 9 genoemde waren alsmede van voertuigen; het leveren van kosten-/batenanalyses met betrekking tot de waren en diensten genoemd in de klassen 9, 12, 38, 39 en 42 en met betrekking tot leasing.</p>	
<p>KI 37 Aanleg, installatie, onderhoud en reparatie van de in klassen 9 en 12 genoemde waren; plaatsen van brievenbussen, telefooncellen, postzegel- en andere automaten.</p>	
<p>KI 38 Transport, opslag en verwerking van licht-, geluid-, data-, informatie- en beeldsignalen, alsmede het beschikbaar houden van de daarvoor benodigde telecommunicatie-infrastructuur; elektronisch transport van documenten en berichten; telecommunicatie; het verschaffen van toegang tot Internet; elektronische overdracht van data; advisering met betrekking tot de inhuur van telecommunicatieapparatuur en -randapparatuur.</p>	
<p>KI 39 Verzamelen, transporteren en afleveren van documenten en goederen; opzetten en beheren van transportnetten en andere transportvoorzieningen; beheren van aan- en afleverpunten en verwerkings- en distributiecentra voor documenten en goederen; verhuur van transportmiddelen.</p>	
<p>KI 41 Verzorgen van instructies, opleidingen, samenstellen van studiemateriaal en het houden van lezingen met betrekking tot waren in klassen 9 en 12 en diensten genoemd in klassen 37, 38, 39 en 42; opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars, zoals schooltelevisie; produceren en uitvoeren van televisieprogramma's, films en video's; ten uitvoer brengen van muziek en van (amusements)programma's.</p>	
<p>KI 42 Technische advisering en het geven van voorlichting met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de waren in klassen 9 en 12 en diensten in de klassen 37, 38 en 39; begeleiding bij de keuze van systemen, apparatuur en programmatuur en bij de invoering en het gebruik daarvan; verrichten van onderzoek, ontwikkelen, ontwerpen en construeren van producten o.a. in relatie tot (tele)communicatie, (kantoor)automatisering, opslag, transport en verwerking van gegevens, documenten en goederen; ontwerpen, construeren, aanpassen en actualiseren van (tele)communicatie- en</p>	

<p>automatiseringsconcepten en van computerprogramma's; onderhouden en bijhouden van computerprogramma's, alsmede ter beschikking stellen van reservebestanden; toepasbaarheidsonderzoek; testen van communicatieprotocollen; technische advisering inzake het installeren van computersoftware; voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatie- en automatiseringsconcepten en -programmatuur, alsmede van software ten behoeve van netwerken; technische adviezen op het gebied van ontwerpen, ontwikkelen, aanleggen en/of installeren van (tele)communicatie- en automatiserings(netwerk)apparatuur en interfaces, softwarematig; technische adviezen, al dan niet via helpdesks, met betrekking tot software en hardware, alsmede met betrekking tot de installatie van software; installeren van computerprogramma's (software); het ter beschikking stellen van computerhardware en -software benodigd voor de overdracht van data en voor het installeren en beheren van websites en andere on-line media; diensten voor ICT-specialisten; ontwerpen, schrijven, aanpassen en actualiseren van telecommunicatie- en automatiseringsconcepten en -software; installeren, onderhouden en updaten van software.</p>	
--	--

53. 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.

54. De waren *wetenschappelijke toestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn complementair aan de dienst *verrichten van onderzoek* in klasse 42 van de ingeroepen rechten. Dit onderzoek kan immers (mede) wetenschappelijk onderzoek omvatten, waarvoor wetenschappelijke toestellen en instrumenten onmisbaar zijn. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

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

56. De waren *zeevaarkundige toestellen en instrumenten* van het betwiste teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren *(tele)communicatie(netwerk)apparatuur en -interfaces* van de ingeroepen rechten. Te denken valt bijvoorbeeld aan GPS-systemen om de positie en vaarroute van schepen te bepalen, en apparatuur ten behoeve van de communicatie met andere schepen en met het vasteland.

57. De waren *landmeetkundige toestellen en instrumenten* zijn soortgelijk aan de waren *apparatuur, randapparatuur, hulpapparatuur, componenten, netwerken en computerprogramma's in relatie tot de opslag en de verwerking van gegevens*. Moderne landmeetkundige instrumenten, zoals een tachymeter

(ook wel *total station* genaamd) doen zelf berekeningen, waarbij coördinaten in beeld verschijnen en opgeslagen worden. Deze kunnen dus beschouwd worden als een *species* van het *genus* apparaten voor de opslag en verwerking van gegevens.

58. De waren *fotografische toestellen en instrumenten* zijn identiek aan de waren (*geïntegreerde*) *fotocamera's*.

59. De waren *cinematografische en optische toestellen en instrumenten* zijn identiek dan wel soortgelijk aan (*geïntegreerde*) *fotocamera's* en aan (*mobiele*) *telefoon*toestellen. Digitale fotocamera's en mobiele telefoons hebben tegenwoordig nagenoeg alle de mogelijkheid om ook bewegende beelden op te nemen. De consument is met die mogelijkheden vertrouwd en zal deze waren dan ook vereenzelvigen. Daarnaast bevatten deze toestellen optische onderdelen, waaronder lenzen, en kunnen zij meestal uitgebreid worden met optische instrumenten.

60. De waren *sein- en controle-(inspectie-)toestellen en -instrumenten* zijn soortgelijk aan de waren (*tele*)*communicatie(netwerk) apparatuur en -interfaces*. 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. Daarnaast zijn deze waren van het betwiste teken complementair aan de diensten *transport, opslag en verwerking van licht-, geluid-, data-, informatie- en beeldsignalen, alsmede het beschikbaar houden van de daarvoor benodigde telecommunicatie-infrastructuur*. Om deze diensten te kunnen verrichten, zal men immers gebruik moeten kunnen maken van deze waren.

61. De waren *hulpverlenings- (reddings-)toestellen en -instrumenten* zijn soortgelijk aan de waren *apparatuur, randapparatuur, hulpapparatuur, componenten, netwerken en computerprogramma's in relatie tot de opslag en de verwerking van gegevens*. Zo zal een defibrillator, alvorens in werking te treden, gegevens dienen te verwerken aangaande de hartslag van de patiënt.

62. De waren *meettoestellen en -instrumenten* zijn soortgelijk aan de diensten *aanleg, installatie, onderhoud en reparatie van de in klasse 9 genoemde waren* in klasse 37 van de ingeroepen rechten. Deze diensten hebben betrekking op een breed scala van elektrische en elektronische apparaten, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de waren van het betwiste teken, zoals een multimeter voor het meten van spanning, stroom, weerstand en elektrisch vermogen.

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 diensten *transport, opslag en verwerking van licht-, geluid-, data-, informatie- en beeldsignalen, alsmede het beschikbaar houden van de daarvoor benodigde telecommunicatie-infrastructuur, elektronisch transport van documenten en berichten, telecommunicatie, het verschaffen van toegang tot Internet, elektronische overdracht van data, advisering met betrekking tot de inhuur van telecommunicatieapparatuur en -randapparatuur* in klasse 38 van de ingeroepen rechten. Al deze 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* komen *expressis verbis* voor in de warenomschrijving van opposant en zijn dus identiek daaraan.

65. De waren *verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters en rekenmachines* kunnen vallen onder de meer generieke term *apparatuur in relatie tot de verwerking van gegevens* of zijn minstens soortgelijk hieraan. In kasregisters en rekenmachines worden immers gegevens ingevoerd, die vervolgens door deze apparaten verwerkt worden. Maar ook verkoopautomaten laten de gebruiker toe een keuze in te voeren, die vervolgens door de automaat moet verwerkt worden. De mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling kunnen bestaan uit het gegevensverwerkende onderdeel van deze automaten. Deze waren zijn dus identiek, dan wel soortgelijk (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing Mind CTI, nr. 2002600).

66. De waren *gegevensverwerkende apparatuur en computers* zijn identiek aan *apparatuur in relatie tot de verwerking van gegevens*.

67. De overige waren van het betwiste teken, namelijk *weegtoestellen en -instrumenten en 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 waren als specifieke doel het meten van gewichten, respectievelijk het bestrijden van brand, hetgeen niet het geval is bij enige waar of dienst van de ingeroepen rechten.

Conclusie

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

A.2. Overige relevante factoren

69. 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.

70. 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.

71. 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 komen publiek dus normaal geacht mag worden.

72. 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, hoeft niet nader onderzocht te worden, aangezien zij de uitkomst van de beslissing niet kan veranderen.

73. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van zijn teken (zie punt 25), 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 26) in een oppositieprocedure niet aan de orde.

74. 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.

75. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

76. 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 soortgelijk, 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, hetzij in zekere mate 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

77. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

78. Oppositie met nummer 2002061 gedeeltelijk gegrond is.

79. Benelux depot 1141362 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, 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; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.

80. Benelux depot 1141362 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9 Weegtoestellen en -instrumenten; brandblusapparaten.

81. 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