

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002312
van 05 juli 2011

- Opposant:** **Scout24 Holding GmbH**
Rosenheimer Str. 143b
81671 München
Duitsland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland bv**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland
- Merk:** Scouty (Europese inschrijving 6024715)
tegen
- Verweerder:** **Stichting Waag Society**
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Bousie Advocaten**
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1140339)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juli 2007 heeft verweerder, toenmaals genaamd Stichting De Waag Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 28, 38, 41, 42, 44 en 45. Dit depot is onder nummer 1140339 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 oktober 2007.

2. Op 28 december 2007 heeft opposants rechtsvoorganger, T-Online.at Internet Service GmbH, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 6024715 van het woordmerk Scouty, ingediend op 21 juni 2007 en ingeschreven op 5 augustus 2010 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45.

3. Het ingeroepen recht is inmiddels overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het gemeenschapsregister. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. Verweerder is inmiddels van naam veranderd, welke wijziging is aangetekend in het register.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9, 28, 38, 41, 42, 44 en 45 van het ingeroepen recht.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 januari 2008.

9. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure. Op 19 augustus 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat het ingeroepen recht inmiddels was ingeschreven en dat derhalve de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 20 oktober 2010. Het Bureau heeft op 29 oktober 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 29 december 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 22 december 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 27 december 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 februari 2011 om daarop te reageren.

11. Op 23 februari 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Op 28 februari 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten van opposant

15. Gelet op de plaats en de lengte van het woordelement van het betwiste teken en de ondergeschikte aard van het figuratieve element, zal dit woordelement volgens opposant een grotere invloed hebben op de consument. De eerste drie letters en de vijfde letter van dit element zijn dezelfde als bij het ingeroepen recht. Op grond hiervan vindt opposant de tekens in visueel opzicht overeenstemmend.

16. Fonetisch beginnen beide tekens met de harde klanken SK en ook het einde wordt identiek uitgesproken. Het enige verschil zit in de uitspraak van het einde van de eerste lettergreep, maar dit valt nauwelijks op, gelet op het identieke begin en einde; de consument zal immers meer belang hechten aan het eerste deel van een merk, aldus opposant.

17. Merk noch teken hebben een specifieke betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet kan worden gemaakt, zo meent opposant.

18. Volgens opposant zijn de te vergelijken waren en diensten veelal identiek en voor het overige sterk soortgelijk.

19. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en daarom meent hij dat de oppositie dient te worden toegewezen, het betwiste depot te worden geweigerd en verweerder in de kosten van de oppositieprocedure te worden veroordeeld.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder zet vooreerst zijn activiteiten als stichting uiteen, waartoe een project behoort met de naam Scottie, en waarvoor hij een gelijknamig poppetje heeft ontwikkeld. Het betwiste teken is daar

een gestileerde, tweedimensionale weergave van. Verder constateert verweerder dat opposant zich wereldwijd toelegt op het exploiteren van online-marktplaatsen en dat partijen op twee totaal verschillende markten actief zijn.

21. Op visueel vlak stelt verweerder vast dat het woordelement van het betwiste teken een letter meer bevat en dat van de zes letters er slechts vier overeenkomen; in totaal verschillen derhalve drie letters. Verder meent hij dat bij het betwiste teken de aandacht wordt getrokken door de uitvergrote letter O, mede door de daaronder staande afbeelding, zodat in casu meer belang moet worden gehecht aan de letters in het midden van het woord SCOTTIE dan aan de overige letters. En in dat midden manifesteert zich volgens verweerder nu juist het verschil tussen beide woorden, namelijk het al dan niet aanwezig zijn van de letter U en de extra letter T. Dit verschil wordt nog versterkt doordat het gestileerde lettertype een groot onderscheidend vermogen bezit en door de aanwezigheid van het beeldelement, waardoor elke visuele gelijkenis in de ogen van het relevante publiek is uitgesloten, aldus verweerder.

22. Op auditief vlak meent verweerder dat de beginklank van de tekens gevormd wordt door de letters SCOU, respectievelijk SCOT, waardoor volgens hem juist de uitspraak van de eerste lettergreep aanzienlijk verschilt. Bij het ingeroepen recht ligt de nadruk op de klank OU, een lange klank, bij het betwiste teken op de korte klank O; immers, de eerste twee letters SC zijn zogenaamde stemloze medeklinkers. Verweerder concludeert derhalve dat ook op dit vlak elke gelijkenis kan worden uitgesloten.

23. Begripsmatig ziet verweerder in het ingeroepen recht een verbasterde verkleinvorm van het Engelse woord *scout*, in het Nederlands te vertalen als "verkenner". Dit woord geeft volgens hem dan ook precies de activiteiten van opposant weer, namelijk het verkennen van online-marktplaatsen. Het betwiste teken heeft daarentegen geen enkele betekenis, zodat van begripsmatige overeenstemming evenmin sprake kan zijn, zo concludeert verweerder.

24. Wat de vergelijking van de waren en diensten aangaat, merkt verweerder op dat opposant zijn merk heeft ingeschreven voor alle klassen en ook binnen de verschillende klassen geen specificering heeft willen aanbrengen. Daardoor is het voor verweerder vrijwel onmogelijk geworden om te kiezen voor waren en diensten die niet op enige wijze soortgelijk zijn aan deze van opposant, hetgeen niet voor zijn rekening dient te komen, zo meent verweerder.

25. Volgens verweerder heeft het ingeroepen recht geen grote onderscheidingskracht, aangezien het in hoge mate beschrijvend is. Evenmin kan het volgens hem een grote bekendheid hebben, aangezien het merk (nog) niet is gebruikt.

26. Op deze gronden concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Om die reden moet naar zijn oordeel de oppositie worden afgewezen en opposant in de kosten van de oppositieprocedure worden veroordeeld.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. 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."

29. 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, 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


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

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Scouty	

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van zeven dikke witte letters, waarvan de derde iets groter is weergegeven en tevens fungeert als het (sterk) gestileerde hoofd van een eveneens sterk gestileerd daaronder staand figuurtje. Het geheel is geplaatst in een zwarte liggende rechthoek.

35. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu kan niet worden gesteld dat het beeldelement van het betwiste teken te veronachtzamen is, maar het wordelement is minstens even prominent aanwezig, gelet op de plaatsing ervan bovenaan het teken, de grootte ervan en de uitgesproken zware witte letters tegen een zwarte achtergrond.

36. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste drie letters van het wordelement van het betwiste teken zijn identiek aan deze van het ingeroepen recht, evenals de vijfde letter. Verweerder stelt dat als gevolg van het figuratieve element de aandacht voornamelijk wordt getrokken naar het midden van het teken, maar het Bureau is van oordeel dat door dit beeldelement de beginletters juist enigszins worden gescheiden van de rest van het teken, waardoor de identiteit ervan met deze van het ingeroepen recht meer in het oog springt.

37. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht kan worden uitgesproken als [skowtie] of [skoetie], het betwiste teken wordt uitgesproken als [skottie]. In het eerste geval is het verschil in uitspraak gering, maar ook in het tweede geval is er sprake van een overeenstemmende uitspraak: ritme en cadans zijn hetzelfde, en alleen de uitspraak van de klinker in de eerste lettergreep is verschillend.

39. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. De door verweerder gegeven betekenis van het ingeroepen recht komt het Bureau nogal vergezocht voor. Hooguit verwijst het naar het begrip scout, maar het kan niet gezegd worden dat het in de ogen van het in aanmerking komend publiek die vaststaande betekenis heeft. Aangezien het betwiste teken evenmin een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

Conclusie

41. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk en het begripsmatige aspect zal dan ook geen verdere rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

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

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Elektrische, elektrotechnische, elektronische apparaten en instrumenten (voorzover begrepen in klasse 9); apparaten en instrumenten voor de zwakstroomtechniek, te weten voor de nieuwsdiensten-, hoogfrequentie- en regeltechniek; wetenschappelijke toestellen en instrumenten voor onderzoek in laboratoria; zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; brillen, verrekijkers; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; beeldprojectoren, vergrotingsapparaten, statieven voor camera's; kleurenkopieerapparaten en -machines, waaronder elektrostatische en thermische, fotokopieerapparaten en andere multiplicatoren; mobilifoons en telefoontoestellen, spreekmachines, toestellen voor ontspanning in samenhang met een televisie te gebruiken; magnetische gegevensdragers in de vorm van banden, folie, schijven, cassettes, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines,	Klasse 9 Informatieverwerkende inrichtingen en systemen; computerprogramma's; (geregistreerde) computerprogramma's te gebruiken door meerdere personen tegelijk, voor het over en weer samenstellen van verschillende data, zoals beelden, geluiden en teksten; software; computerspellen; elektronische spellen met een los beeldscherm of een monitor; datacommunicatie-apparatuur; media voor het met elkaar verbinden van computersystemen, zoals PC- ethernetkaarten en netwerk control computerprogrammatuur; (voorbespeelde) beelden/of geluidsdragers; films gereed voor vertoning voor zover niet begrepen in andere klassen; schijfvormige geluidsdragers; gegevensdragers; audiovisuele producties; videobanden; dvd's; cd's; interactieve cd's; cd-rom's; cdi's; cd- video; cd-extra; digital videodiscs; dcc's; cdr's; computerfloppy's; harddisks; elektronische uitgaven; gegevensverwerkende apparatuur; computers en hun randapparatuur; alsmede onderdelen daarvan; telecommunicatie-apparatuur; alle voornoemde producten te gebruiken in verband met communicatietechnologie-apparatuur om affectieve communicatie te verzorgen voor mensen die voor een langere periode niet in staat zijn om direct contact te hebben.

<p>gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische, magnetische en optische geheugens, rom-, prom-, eeprom-, eeprom-geheugens, cd-rom-geheugens, chips (geïntegreerde schakelingen), diskettes, magneetschijven; elektrische schakelplaten met geheugenbouwstenen, alle voornoemde goederen zonder en met daarop geregistreerde informatie; microprocessoren; computerrandapparatuur, met name printers, beeldschermen, elektromechanische, elektronische, optische en akoestische in- en uitvoerapparaten, toetsenborden, interfaceapparatuur; hardware, met name cursorbesturingsapparaten voor gebruik van computerweergaveapparaten en computerschakelpanelen; toestellen, aansluitkabels en -stekkers om gegevensverwerkende apparatuur en telecommunicatietoestellen aan te sluiten of in een netwerk te plaatsen; toestellen voor ontspanning, uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat of computer te gebruiken; computerprogramma's en databases; brandblusapparaten; gevarendriehoeken; elektrische kabels, draden, geleiders en verbindingsarmaturen hiervoor, alsmede schakelaars en verdeelborden of -kasten; batterijen, tachometers, transformatoren; belichte films; kleding ter bescherming tegen ongevallen, waaronder schoeisel, speciale kleding voor reddingsdoeleinden, beschermende platen voor het gezicht, veiligheidsbrillen of veiligheidsmaskers voor arbeiders; duikpakken, duikbrillen, skibrillen; beschermende helmen voor wintersporters, ruiters, wielrenners en motorrijders; stofzuigers, elektrische en niet-elektrische boenmachines, elektrische strijkijzers; machines voor het lassen van folie; elektrische soldeerapparaten, elektrische lasapparaten, oplaadapparaten voor accu's; speciale houders, die aan voornoemde apparaten en instrumenten zijn aangepast.</p>	
<p>Klasse 28 Spellen, speelkaarten, speelgoed, met name elektrische en elektronische spellen (waaronder videospellen), anders dan die welke uitsluitend in samenhang met een televisietoestel worden gebruikt; gymnastiek- en sportmaterialen, snorkels; versierselen voor kerstbomen.</p>	<p>Klasse 28 Spellen en speelgoed; spellen dienende als leer- en onderwijsmateriaal; elektronisch speelgoed en elektronische spellen (met uitzondering van die uitsluitend met een los beeldscherm of een monitor worden gebruikt).</p>
<p>Klasse 38 Telecommunicatie, waaronder online-, internet- en extranetdiensten; overbrenging van gegevens in onlinediensten en op internet, e-maildiensten (overbrenging van elektronische post); het verlenen van toegang tot databases; overbrengen van gegevens uit databases; verstrekken van telecommunicatiefaciliteiten voor het plaatsen van orders voor producten en diensten via elektronische gegevenscommunicatie; ter beschikking stellen van toegang tot en leveren (verzenden) van gegevens, informatie, teksten en beelden; overbrenging van berichten en informatie aan derden door middel van audiovisuele en/of digitale media, bijv. in onlinediensten, mailboxsystemen, internationale en nationale netwerken alsmede in de toekomst ter beschikking staande digitale media,</p>	<p>Klasse 38 Het verschaffen van mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie en voor het voeren van discussies door middel van interactie via telecommunicatienetwerken, waaronder internet; e-maildiensten; elektronische verzending van post; telecommunicatiediensten ten behoeve van het verzamelen, bewaren en doorgeven van informatie, data, en boodschappen; nieuwsdiensten; elektronische data-overdracht en datacommunicatie.</p>

<p>beschikbaarstelling van onlineforums en discussiegroepen voor de overdracht van mededelingen tussen gebruikers van wereldwijde computernetwerken en draadloze netwerken; beschikbaar stellen van een onlinedatabase met volgens categorieën ingedeelde (informatie)lijsten, met name lijsten en overzichten met betrekking tot diensten, verkoopadvertenties, koopadvertenties, vacatures, vastgoed, evenementen, activiteiten, gemeente en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek;beheer, indexeren en elektronische verwerking van informatiemateriaal, het creëren van informatie-indexen, websites en andere informatiebronnen;opslag van gegevens en gegevensverwerking voor derden; bemiddeling bij en verhuur van toegangstijd tot Internet.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden van conferenties, congressen en symposia, verhuur van audio- en videoapparaten; on line aangeboden speldiensten; publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschriften.</p>	<p>Klasse 41 Opvoeding; onderwijs ten behoeve van kennisoverdracht ondermeer aan ziekenhuizen en klinieken; opleiding en training; ontspanning; het publiceren van teksten en afbeeldingen, alsmede het (al dan niet online) ter beschikking stellen van audio- en video-opnamen, ook via communicatienetwerken, ondermeer aan ziekenhuizen; organisatie en houden van lezingen, cursussen en workshops op het gebied van internet, computers en softwarepakketten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; het uitgeven, uitleen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en beeld- en geluidsdragers.</p>
<p>Klasse 42 Exploitatie van servers en internet-terminals; beschikbaarstelling van platforms voor de bemiddeling bij goederen- en dienstenaanbod in elektronisch oproepbare databases met interactieve toegang en directe mogelijkheid tot bestellen, computerdiensten, te weten instellen van websites op het internet voor derden (web-hosting) en hosting van onlinewebinrichtingen voor derden voor het organiseren en houden van onlineontmoetingen, -bijeenkomsten en interactieve onlinediscussies; computerdiensten in de vorm van klantspecifieke websites met gebruikersgedefinieerde informatie en persoonlijke profielen en informatie; zoekmachines voor websites; ontwikkelen en exploiteren van een online-computerdatabase en online doorzoekbare database met informatie over een breed scala aan onderwerpen, met name met brancheoverzichten en lijsten voor aankondigingen, evenementen, activiteiten, entertainment, contacten, woningen en vastgoed, werk, cultureel aanbod, verkoopadvertenties, koopadvertenties, diensten, gemeentezaken, persoonlijke advertenties en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek alsmede beschikbaarstelling van de toegang tot een dergelijke database.</p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; computerdiensten; het ter beschikking stellen van zoekmachines ten behoeve van extractie en het ophalen van informatie en het zoeken van gegevens door middel van wereldwijde computernetwerken; het ter beschikking stellen van zoekfaciliteiten (zogenaamde zoekmachines) op internet ten behoeve van het verschaffen van informatie vanuit raadpleegbare indexen en informatiedatabases, inclusief tekst, elektronische documenten, databases, grafische en audiovisuele informatie, door middel van wereldwijde computerinformatie netwerken.</p>
<p>Klasse 44 Medische en diergeneeskundige diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- of bosbouw.</p>	<p>Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van de medische zorg; advisering inzake medische zorgverlening; het verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder over ziekten, verbandhoudende met (thuis)verzorging en</p>

	(thuis)verpleging en lichamelijk en geestelijk welzijn; uitleen en verhuur van medische materialen en hulpmiddelen voor thuisverpleging (uitgezonderd rolstoelen).
Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; bewakingsdiensten ter bescherming van eigendommen en personen.	Klasse 45 Juridische diensten.

Klasse 9

45. De waren *informatieverwerkende inrichtingen en systemen* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *gegevensverwerkende apparatuur* van het ingeroepen recht. Informatieverwerking geldt als synoniem voor gegevensverwerking en inrichtingen en systemen vallen onder de noemer apparatuur.

46. De waren *computerprogramma's, (geregistreeerde) computerprogramma's te gebruiken door meerdere personen tegelijk, voor het over en weer samenstellen van verschillende data, zoals beelden, geluiden en teksten en software* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *computerprogramma's* van het ingeroepen recht.

47. De waren *computerspellen en elektronische spellen met een los beeldscherm of een monitor* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *toestellen voor ontspanning, uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat of computer te gebruiken* van het ingeroepen recht.

48. De waar *datacommunicatie-apparatuur* van het betwiste teken omvat de waren *apparaten voor de nieuwsdienstentechniek* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan.

49. De waren *media voor het met elkaar verbinden van computersystemen, zoals PC-ethernetkaarten en netwerk control computerprogrammatuur* van het betwiste teken vallen onder de noemer *computerrandapparatuur* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

50. De waren *(voorbespeelde) beeld- en/of geluidsdragers, films gereed voor vertoning voor zover niet begrepen in andere klassen, schijfvormige geluidsdragers, gegevensdragers, audiovisuele producties, videobanden, dvd's, cd's, interactieve cd's, cd-rom's, cdi's, cd- video, cd-extra, digital videodiscs, dcc's, cdr's, computerfloppy's en harddisks* van het betwiste teken vallen onder de bredere categorieën *magnetische gegevensdragers in de vorm van banden, folie, schijven, cassettes, schijfvormige geluidsdragers* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

51. 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.

52. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat

de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

53. Een dergelijke complementariteit bestaat tussen de waren *elektronische uitgaven* van het betwiste teken enerzijds en de diensten *publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschriften* in klasse 41 van het ingeroepen recht anderzijds. Voor het tot stand komen van de elektronische uitgaven is immers de dienst van het uitgeven onontbeerlijk. Deze waren en diensten zijn dus in sterke mate soortgelijk.

54. De waren *gegevensverwerkende apparatuur, computers en hun randapparatuur alsmede onderdelen daarvan* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

55. De waar *telecommunicatie-apparatuur* van het betwiste teken is complementair aan de dienst *telecommunicatie* in klasse 38 van het ingeroepen recht. Zonder deze apparatuur kan immers de dienst niet geschieden; deze waar en dienst zijn dus in sterke mate soortgelijk.

56. De toevoeging *alle voornoemde producten te gebruiken in verband met communicatietechnologie-apparatuur om affectieve communicatie te verzorgen voor mensen die voor een langere periode niet in staat zijn om direct contact te hebben* bij het betwiste teken heeft uitsluitend betrekking op een specifiek gebruik van al deze waren en heeft geen effect op de identiteit c.q. soortgelijkheid. Bovendien kunnen ook de identieke en soortgelijke waren en diensten van het ingeroepen recht voor dezelfde of vergelijkbare doeleinden worden aangewend.

Klasse 28

57. De waren *spellen, speelgoed en elektronische spellen (met uitzondering van die uitsluitend met een los beeldscherm of een monitor worden gebruikt)* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. De waren *spellen dienende als leer- en onderwijsmateriaal* en *elektronisch speelgoed* zijn species van de waren *spellen* en *speelgoed* en dus eveneens identiek daaraan.

Klasse 38

58. De dienst *het verschaffen van mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie en voor het voeren van discussies door middel van interactie via telecommunicatienetwerken, waaronder internet* van het betwiste teken valt onder de dienst *telecommunicatie, waaronder internetdiensten* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

59. De *e-maildiensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. De dienst *elektronische verzending van post* van het betwiste teken omvat dan weer *e-maildiensten* en is dus eveneens identiek daaraan.

60. De *telecommunicatiediensten ten behoeve van het verzamelen, bewaren en doorgeven van informatie, data en boodschappen* van het betwiste teken vallen onder de *telecommunicatiediensten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

61. De diensten *nieuwsdiensten, elektronische data-overdracht en datacommunicatie* van het betwiste teken vallen onder de dienst *overbrenging van berichten en informatie aan derden door middel van audiovisuele en/of digitale media* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 41

62. De diensten *opvoeding, opleiding en ontspanning* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

63. De diensten *onderwijs ten behoeve van kennisoverdracht ondermeer aan ziekenhuizen en klinieken* en *training* van het betwiste teken vallen onder de dienst *opleiding* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

64. De diensten *het publiceren van teksten en afbeeldingen, alsmede het (al dan niet online) ter beschikking stellen van audio- en video-opnamen, ook via communicatienetwerken, ondermeer aan ziekenhuizen en het uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften* van het betwiste teken vallen onder de diensten *publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschriften* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

65. De diensten *organisatie en houden van lezingen, cursussen en workshops op het gebied van internet, computers en softwarepakketten* van het betwiste teken vallen onder de diensten *het organiseren en houden van conferenties, congressen en symposia* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

66. De dienst *organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden* van het betwiste teken valt onder de diensten *culturele activiteiten* en *opvoeding* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

67. De diensten *het uitgeven, uitlenen en verspreiden van beeld- en geluidsdragers* van het betwiste teken vallen onder de dienst *verhuur van audio- en videoapparaten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 42

68. Tussen de diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken en de waren *wetenschappelijke toestellen en instrumenten voor onderzoek in laboratoria* in klasse 9 van het ingeroepen recht bestaat een sterke complementariteit: deze toestellen en instrumenten zijn immers onontbeerlijk voor genoemde diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

69. Hetzelfde geldt voor de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken en de waren *computers en computerprogramma's* in klasse 9 van het ingeroepen recht.

70. De *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken is gericht op het vergaren van nieuwe kennis, met het doel deze aan te wenden voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of belangrijke verbeteringen aan te brengen aan bestaande producten, processen of diensten. Deze diensten kunnen in verband worden gebracht

met de dienst *ontwikkelen van een online-computerdatabase en online doorzoekbare database met informatie over een breed scala aan onderwerpen, met name met brancheoverzichten en lijsten voor aankondigingen, evenementen, activiteiten, entertainment, contacten, woningen en vastgoed, werk, cultureel aanbod, verkoopadvertenties, koopadvertenties, diensten, gemeentezaken, persoonlijke advertenties en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek* van het ingeroepen recht. Het ontwikkelen van genoemde computerdatabase kan immers een belangrijke vernieuwing of verbetering betekenen, ook op industrieel vlak. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

71. De *computerdiensten* van het betwiste teken omvatten verscheidene nader gespecificeerde computerdiensten van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

72. De diensten *het ter beschikking stellen van zoekmachines ten behoeve van extractie en het ophalen van informatie en het zoeken van gegevens door middel van wereldwijde computernetwerken en het ter beschikking stellen van zoekfaciliteiten (zogenaamde zoekmachines) op internet ten behoeve van het verschaffen van informatie vanuit raadpleegbare indexen en informatiedatabases, inclusief tekst, elektronische documenten, databases, grafische en audiovisuele informatie, door middel van wereldwijde computerinformatie netwerken* van het betwiste teken vallen onder de dienst *zoekmachines voor websites* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 44

73. De *medische diensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. De overige diensten van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere noemer *medische diensten* van het ingeroepen recht en zijn dus evenzeer identiek daaraan.

Klasse 45

74. De *juridische diensten* van het betwiste teken houden geen verband met de waren en diensten van het ingeroepen recht; zij zijn noch complementair noch concurrerend en ook het doelpubliek is verschillend. Verder worden deze diensten geleverd door juristen, een geheel andere categorie van deskundigen dan degenen die verbonden zijn met de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het publiek zal dus geen gemeenschappelijke herkomst toekennen aan deze waren en diensten, zodat deze niet soortgelijk zijn.

Conclusie

75. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

76. 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.

77. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die

zowel bestemd kunnen zijn voor de gemiddelde als voor de meer professionele consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal geacht mag worden.

78. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder acht het ingeroepen recht in hoge mate beschrijvend en het onderscheidend vermogen ervan derhalve laag (zie punt 25). Het Bureau deelt dit oordeel niet; voor zover de door verweerder eraan toegedichte betekenis ook zal worden begrepen door het in aanmerking komend publiek, is het merk mogelijk verwijzend voor bepaalde waren en diensten, maar daarom nog niet beschrijvend.

79. Merk en teken stemmen auditief overeen en zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Gelet op al deze factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

80. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

81. Verweerder meent dat hem, door de uitgebreide waren- en dienstenomschrijving van opposant, de mogelijkheid is ontnomen een merk te deponeren voor niet-soortgelijke waren en diensten (zie punt 24). Voor een dergelijk verweer is in een oppositieprocedure evenwel geen plaats; aan de orde is slechts de overeenstemming tussen de tekens, de soortgelijkheid van de waren en diensten en de vraag of bij het publiek verwarring kan ontstaan.

82. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

83. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

84. De oppositie met nummer 2002312 wordt gedeeltelijk toegewezen.

85. Benelux depot 1140339 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 28: alle waren.

Klasse 38: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 42: alle diensten.

Klasse 44: alle diensten.

86. Benelux depot 1140339 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 45: alle diensten.

87. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 05 juli 2011

Willy Neys

Camille Janssen

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn