



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002461**  
**van 3 september 2009**

**Opposant:** **ATI Technologies ULC**  
700 2nd Street SW, Suite 1200  
Calgary, Alberta T2P 4V5,  
Canada

**Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Prinsenkade 4 H  
4811 VB Breda  
Nederland

**Merken:** Ingeroepen recht 1: ATI (Benelux inschrijving 772114)  
Ingeroepen recht 2: ATI (Europese inschrijving 362863)

*tegen*


**Verweerder:** **Alphatronics nv**  
Brandstraat 8 A  
9160 Lokeren  
België

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1146642)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 6 november 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde

 ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1146642 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 november 2007.

2. Op 1 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 772114 van het woordmerk ATI, ingediend op 24 augustus 2005 en ingeschreven op 7 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42.
- Europese inschrijving 362863 van het woordmerk ATI, ingediend op 30 augustus 1996 en ingeschreven op 4 september 2006 voor waren in de klassen 9 en 16.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 en tegen de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* in klasse 42 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten in de klassen 9 en 42 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 19 februari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 25 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 25 juni 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 24 juni 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze doorgestuurd naar verweerder op 30 juni 2008 en hem een termijn gesteld om hierop te reageren tot en met 30 augustus 2008.

10. Op 13 augustus 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 augustus 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. 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**

14. Opposant wijst erop dat de eerste twee letters van beide tekens identiek zijn en dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van een woord. Bovendien kunnen deze letters ook gelezen worden als AI of als ATI, aldus opposant, door het gebruik van hoofdletters die aan de rand zijn afgehakt. Opposant meent derhalve dat er sprake is van visuele overeenstemming. Ook op auditief vlak stemmen de tekens overeen, zo stelt opposant, aangezien het in aanmerking komend publiek gewend is in het Engels te lezen, te praten en te denken. De tekens worden derhalve beide op zijn Engels uitgesproken, namelijk als [EETIE].

15. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

16. Opposant verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en een beslissing te nemen terzake van de kosten.

### **B. Reactie van verweerder**

17. Verweerder bestrijdt dat er sprake kan zijn van enig verwarringsgevaar bij het publiek. Er moet immers uitgegaan worden van de visuele, auditieve en begripsmatige totaalindruk van het teken, dat in dit geval bestaat uit een gecombineerd woord-/beeldmerk. Van visuele overeenstemming kan dan ook geen sprake zijn, zo stelt verweerder. Ook de auditieve vergelijking is volgens verweerder door opposant niet correct gemaakt. Ofwel beschouwt de consument de tekens als één woord en worden ze (uitgaande van het Engels) uitgesproken als [EETIE] respectievelijk [AT]. Ofwel beschouwt de consument de tekens als bestaande uit afzonderlijke letters, en dan luidt de uitspraak: [EE-TIE-EYE] respectievelijk [EE-TIE].

18. Verweerder verzoekt derhalve de oppositie niet toe te wijzen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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***

22. 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).


23. 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.

24. 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

bezien, 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 772114):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ATI	

*Visuele vergelijking*

26. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie hoofdletters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een iets naar links gekanteld blauw vierkant met daarin twee grote witte hoofdletters. Deze letters zijn dezelfde als de twee eerste letters van het ingeroepen recht.

27. 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 onderhavig geval niet anders, gezien het sobere figuratieve element en de grootte en positie van het wordelement. Het figuratieve element zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak.

28. De consument zal 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), waardoor de gelijkenis van het wordelement van het betwiste teken met de eerste twee letters van het ingeroepen recht des te meer in het oog springt.

29. De tekens zijn op visueel vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

30. Beide tekens kunnen zowel opgevat en uitgesproken worden als een letterwoord of als een afkorting. In het eerste geval luidt de uitspraak: [ATIE] versus [AT], in het tweede geval: [AA-TEE-IE] versus [AA-TEE]. Gelet op de waren en diensten waarvoor de tekens zijn ingeschreven respectievelijk aangevraagd is het niet ondenkbaar dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek zal opteren voor de Engelse uitspraak: [EETIE] versus [æT], respectievelijk [EE-TIE-AAI] versus [EE-TIE]. In de meeste gevallen klinken in ieder geval de eerste twee letters hetzelfde, terwijl in sommige uitspraakscenario's bovendien de laatste letter van het betwiste teken klinkt als de combinatie van de laatste twee letters van het ingeroepen recht.

31. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

32. De tekens zijn mogelijk afkortingen of acroniemen van de handelsnamen van opposant respectievelijk verweerder, maar hebben in ieder geval geen vaststaande betekenis die het publiek zonder meer kan begrijpen. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

33. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

*Conclusie*

34. Merk en teken zijn in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing; het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol spelen in deze beslissing.

***Vergelijking van de waren en diensten***

35. 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).

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
CI 09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; composants électroniques, graphiques, vidéos et multimédias, y compris microprocesseurs, circuits intégrés, puces, sets de puces, cartes additionnelles; produits, composants et appareils pour systèmes vidéos, multimédias et de traitement d'images et de sons; produits	KI 09 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.

<p>périphériques pour tous les produits désignés ci-avant; logiciels pour l'installation et l'opération des produits précités.</p> <p><i>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 elektrische stroom; 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; elektronische, grafische, video- en multimediacomponenten, waaronder begrepen microprocessoren, geïntegreerde schakelingen, chips, chipsets, supplementaire kaarten; producten, onderdelen en apparaten voor video- en multimediasystemen en voor systemen voor de behandeling van beeld en geluid; randapparatuur voor alle voornoemde waren; software voor de installatie en de werking van alle voornoemde waren.</i></p>	
<p>CI 42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.</p> <p><i>Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</i></p>	<p>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
<p><i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

38. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

#### A.2. Overige relevante factoren

39. 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.

40. 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.

41. 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 de tekens slechts in

zekere mate overeenstemmen, is er toch sprake van gevaar voor verwarring door de identiteit van de waren en diensten.

42. 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). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet uitgegaan worden van een grotere beschermingsomvang.

## **B. Conclusie**

43. De tekens zijn op visueel en op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Gelet op het feit dat de waren en diensten identiek zijn en rekening houdend met het normale aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau van oordeel dat dit publiek kan menen dat de waren en diensten van verweerder afkomstig kunnen zijn van opposant of een aan opposant economisch verbonden onderneming, en er dus gevaar voor verwarring is.

44. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld voor alle waren en diensten van het betwiste teken, dient het verwarringsgevaar ten aanzien van het tweede ingeroepen recht niet meer onderzocht te worden.

## **IV. BESLUIT**

45. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

46. Oppositie met nummer 2002461 gegrond is.

47. Benelux depot 1146642 niet wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 3 september 2009

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Jan Hart