



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002581

van 12 mei 2009

Opposant: **NT-ware Systemprogrammierungs GmbH**
Arkadenstr. 5
49186 Bad Iburg
Duitsland

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 4473005
MIND

tegen

Verweerder: **Frank Looijesteijn h.o.d.n. MAF Unlimited**
Kamerlingh Onnesstraat 27/J
1821 BP Alkmaar
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1148912
MIND CMS

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

1. Op 6 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MIND CMS ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1148912 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 december 2007.

2. Op 3 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. Aangezien 1 maart 2008 op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving nummer 4473005 van het woordmerk MIND, ingediend op 6 juni 2005 en ingeschreven op 3 mei 2006 voor waren in klasse 9.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 12 maart 2008.

8. Op gezamenlijk verzoek is de procedure opgeschort voor een periode van twee maanden.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 22 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 september 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 8 augustus 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 13 augustus 2008 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 13 oktober 2008.

11. Op 10 oktober 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 17 oktober 2008 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 van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Op conceptueel vlak wijst opposant erop dat merk en teken dezelfde betekenis hebben en dus identiek zijn. Daarbij valt volgens opposant bezwaarlijk te ontkennen dat het woordelement CMS geen enkele betekenis heeft. Opposant onderstreept nog dat het woordelement MIND een sterk onderscheidend vermogen heeft, waardoor de sterke conceptuele gelijkheid des te frappanter is. Opposant wijst erop dat het Engelse woord "mind" in het Nederlands onder meer "mening; bedoeling; geest" betekent en dat de gemiddeld aandachtige consument met een modale kennis van het Engels dit woord als zodanig zal percipiëren en begrijpen.

16. Op visueel vlak meent opposant dat er eveneens sprake is van een grote gelijkheid tussen merk en teken. Vooreerst stelt opposant vast dat beide tekens het element MIND gemeen hebben. Daarenboven is dit identieke element in het aangevraagde teken het beginelement en dus het element waar de gemiddeld aandachtige consument in het bijzonder zijn aandacht op vestigt.

17. Op auditief vlak stelt opposant vast dat het identieke beginelement van beide tekens op dezelfde manier uitgesproken wordt. Rekening houdend met het geheel van het betwiste teken is opposant van mening dat dit auditief gezien sterk gelijkend is aan het ingeroepen merk en dat de gemiddeld aandachtige consument het achtervoegsel CMS louter als een variatie op het eerdere merk zal opvatten.

18. Bij de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant vast dat de volgende waren van het aangevraagde teken identiek zijn aan deze van zijn merk: *optische, meet-, sein- en controletoeestellen en -instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur en computers* (klasse 9).

19. Verder bestaat er volgens opposant geen twijfel over dat de overige waren en diensten van het betwiste teken als soortgelijk dienen te worden beschouwd aan de waren van zijn ingeroepen recht, rekening houdend met hun aard, bestemming, eindgebruikers, gebruikswijze, distributiekanaal en commercieel karakter.

20. Wat de diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* in klasse 42 betreft, merkt opposant op dat deze diensten alleszins als hoogst complementair dan wel nauw verwant beschouwd moeten worden aan bijvoorbeeld *gegevensverwerkende apparatuur en computers; computerprogramma's (software)* in klasse 9. Het is immers courant dat een verkooppunt van computers en computersoftware tevens diensten aanbiedt op het vlak van softwareonderhoud, software-implementatie en ontwikkeling en ontwerp van computers en van software, en omgekeerd.

21. Bovendien zijn deze waren en diensten gericht op hetzelfde doelpubliek, met name al dan niet professionele eindgebruikers, die geacht dienen te worden geen bijzonder aandachtsniveau te hebben bij de aankoop van de betrokken waren of diensten.

22. Maar ook al zouden de betrokken waren en diensten niet geheel soortgelijk zijn, dan nog is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de oorsprong van de betrokken waren en diensten, gelet op het feit dat de tekens identiek dan wel sterk gelijkend zijn.

23. Verder is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Opposant is van mening dat het woorelement MIND sterk onderscheidend is met betrekking tot de desbetreffende waren en diensten.

24. Gelet op het voorgaande meent opposant dat het risico zeer reëel is dat het relevante publiek de indruk zou kunnen krijgen dat merk en teken dezelfde economische oorsprong hebben, en dat er bijgevolg een groot gevaar voor verwarring bestaat.

25. Bijgevolg verzoekt opposant de oppositie geheel toe te wijzen, het aangevraagde teken in zijn geheel af te wijzen, en een beslissing inzake de kosten ten gunste van de opposant te nemen.

B. Reactie van verweerder

26. Verweerder voert aan dat noch zijn teken noch het ingeroepen recht iets van doen heeft met het Engelse woord *mind* in de betekenissen zoals geschetst door opposant. Bij het merk van opposant staat dit acroniem voor *Modulair Identification Network Device*, ter staving waarvan verweerder een afdruk bijvoegt van de website van opposant. Bij het aangevraagde teken staat het acroniem voor de beginletter van de oprichtster van het fabriek van verweerder en de beginletters van de namen van drie kinderen. Op conceptueel vlak zijn er volgens verweerder dan ook geen overeenkomsten.

27. Verweerder stelt dat het afdoen van de toevoeging CMS als geen betekenis hebbende totaal niet gestaafd is. Dit element is juist een zeer belangrijke onderscheidende toevoeging. Het woord MIND alleen is totaal niet onderscheidend. Een zoekactie op Internet levert duizenden resultaten op en in het merkenregister komt het woord 249 keer voor.

28. CMS staat voor *Call Management Solutions*. Deze verzamelnaam van een deel van verweerders producten maakt een zeer wezenlijk verschil in de opvatting, aldus verweerder. Het gaat niet meer om een niets zeggend woord maar om een veelzeggende combinatie van woorden. Op conceptueel vlak zijn er volgens verweerder dan ook geen overeenkomsten.

29. Op visueel vlak is uitsluitend het woord MIND gelijk, maar zoals gezegd heeft dit geen enkel onderscheidend vermogen. Juist de toevoeging van het element CMS maakt het aangevraagde teken onderscheidend. Op visueel vlak is er dus praktisch geen enkele sprake van gelijkenis, aldus verweerder.

30. Op auditief vlak valt het woord MIND op diverse manieren uit te spreken, waardoor dit niet uniek hoeft te zijn, zo stelt verweerder. De uitspraak van MIND en MIND CMS is niet met elkaar te vergelijken.

31. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder vooreerst op dat opposant actief is in de markt van printen en kopiëren, terwijl verweerder opereert in de markt van de telecommunicatie.

32. Opposants waren worden gebruikt om toegang te verlenen of uit te sluiten tot kopieermachines of printers, aldus vertaalt verweerder de omschrijving op de website van opposant. De inschrijving richt zich dus hoofdzakelijk op *controletoeestellen*. De diensten en waren van verweerder bestaan uit het meten van telefoonverkeer in bedrijven en softwarepakketten daarvoor.

33. De omschrijving in klasse 9 van het teken van verweerder is dus volkomen afwijkend van deze van opposant, waarmee is aangetoond dat het om een afwijkend product en doelgroep gaat. De enige gelijkenis zijn de *controletoeestellen*, maar zoals uit het voorgaande punt blijkt, gaat het bij opposant om toegangscontrole, terwijl het bij verweerder gaat om een controle van het aantal gemaakte telefoongesprekken.

34. De omschrijving in klasse 35 komt geheel niet overeen met de omschrijving van opposant, aldus verweerder.

35. De omschrijving in klasse 42 vertoont volgens verweerder geen enkele overeenkomst met de omschrijving van opposant, behalve *computers* en *software*. Echter, vandaag de dag is er bijna niets dat niet werkt middels software of computers, zo stelt verweerder.

36. Verweerder wijst er nog op dat zijn doelpubliek wel degelijk een bijzonder aandachtsniveau heeft en dan ook nooit in verwarring zal gebracht worden tussen een applicatie die toegang controleert tot kopieermachines of printers en een applicatie waarmee het telefoonverkeer in kaart wordt gebracht.

37. Verweerder concludeert dan ook dat zijn waren en diensten alles behalve soortgelijk zijn aan de waren van opposant, rekening houdend met hun aard, bestemming, eindgebruikers, gebruikswijzen, distributiekanaal en commercieel karakter.

38. Verweerder verzoekt ten slotte om gebruiksbewijzen dan wel om de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

39. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

40. 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."

41. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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

42. 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).

43. 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.

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MIND	MIND CMS

Begripsmatige vergelijking

45. Het merk van opposant is integraal opgenomen in het teken van verweerder en behoudt daarin een zelfstandige plaats. Dit element is onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor het teken is

aangevraagd, aangezien het op geen enkele wijze beschrijvend is voor of verwijst naar deze waren en/of diensten.

46. De betekenis die verweerder heeft herkend in het merk van opposant, respectievelijk beoogd in het eigen teken (zie de punten 26 en 28) kan niet aangemerkt worden als een vaststaande betekenis die het in aanmerking komend publiek onmiddellijk begrijpt. Er moet namelijk uitgegaan worden van de opvatting van het in aanmerking komend publiek, dat in het voorliggend geval geen reden heeft om het woord MIND als een afkorting te zien. Ook uit het registertekens zoals aangevraagd respectievelijk ingeschreven, en hieruit blijkt niet een betekenis zoals toegekend door verweerder.

47. Op begripsmatig vlak moet dan ook uitgegaan worden van de Engelse betekenis van het woord MIND, die voor het in aanmerking komend publiek aanstonds begrijpelijk is, te weten "mening, bedoeling, geest, verstand, denkwijze"¹.

48. Zoals verweerder zelf stelt, staat de afkorting CMS voor *Call Management Solutions*. Deze aanduiding is beschrijvend voor de waren en diensten van verweerder en mist ieder onderscheidend vermogen. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Hieruit volgt dat het element MIND het dominante bestanddeel is in het teken van verweerder.

49. De tekens zijn op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

50. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit één woord en een woord en een afkorting.

51. 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). Het dominante bestanddeel van het teken is identiek aan het merk van opposant, waardoor ook de visuele totaalindruk sterk overeenstemmend is. De toevoeging van de (beschrijvende) lettercombinatie CMS brengt niet een zodanig verschil aan dat daardoor de overeenstemming wordt tenietgedaan.

52. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

53. Het dominante bestanddeel, MIND, in het begin van het teken van verweerder, is identiek aan het ingeroepen recht en wordt dan ook identiek hieraan uitgesproken. De toevoeging van de (beschrijvende) lettercombinatie CMS heeft slechts een uitermate beperkte invloed op de auditieve totaalindruk van het teken. Immers zal de consument ook hier meer belang hechten aan het eerste, dominante en identieke bestanddeel.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederland, tweede druk.

54. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

55. Het merk en het teken zijn zowel op begripsmatig als op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

56. 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).

57. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 09 Optische, meet-, sein- en controletoeestellen en -instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur en computers; computerprogramma's (software).	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.
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; facturatie, het opstellen van rekeningen voor derden.
	KI 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.

Klasse 9

59. De waren *optische, meet-, sein- en controle- (inspectie-)toestellen en -instrumenten en gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het aangevraagde teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

60. De waren *wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten* zijn soortelijk dan wel complementair aan de optische, meet-, sein- en controletoeestellen en -instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur en computers, aangezien deze laatste onder de voorgaande meer algemene termen kunnen vallen, dan wel onderdelen kunnen zijn van genoemde toestellen en instrumenten of samen kunnen gebruikt worden.

61. De waren *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* zijn identiek of soortgelijk aan meet- en controletoeestellen en -instrumenten en aan gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerprogramma's

(software). Voor deze geleiding, distributie, omzetting, opslag en het regelen en beheersen heeft men immers meet- en controletoeestellen en –instrumenten nodig en de resultaten van deze metingen en controles zullen wellicht verwerkt worden met behulp van gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerprogramma's.

62. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* zijn identiek aan gegevensverwerkende apparatuur en soortgelijk aan computers en computerprogramma's (software). Enerzijds verwerken eerstgenoemde apparaten (geluid- en beeld-)gegevens en anderzijds kan elke computer geluid en beeld weergeven. Met computerprogramma's ten slotte kunnen geluiden en beelden opgeslagen en bewerkt worden.

63. De waren *magnetische gegevensdragers en schijfvormige geluidsdragers* zijn complementair en soortgelijk aan gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerprogramma's (software). Voor het functioneren van deze apparatuur en computers is immers software nodig en deze software kan opgeslagen zijn op magnetische gegevensdragers. Voor de schijfvormige geluidsdragers geldt dat ook hier nood is aan hetzij een computer, hetzij een gegevensverwerkend apparaat om de gegevens die op de drager staan om te zetten in klank.

64. De waren *verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters en rekenmachines* kunnen vallen onder de meer generieke term gegevensverwerkende apparatuur 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 verwerk worden. De mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling kunnen bestaan uit het gegevensverwerkende onderdeel van deze automaten. Deze waren zijn dus identiek, dan wel soortgelijk.

65. De overige waren in deze klasse, namelijk *brandblusapparaten*, zijn naar hun aard en bestemming in geen enkel opzicht soortgelijk aan de waren van het merk van opposant. Immers hebben deze brandblusapparaten als specifieke doel het bestrijden van brand.

Klasse 35

66. De diensten *reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; facturatie, het opstellen van rekeningen voor derden* zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. De dienst reclame wordt door gespecialiseerde bedrijven geleverd aan adverteerders. Het enkele feit dat een bedrijf reclame maakt om zijn producten beter te verkopen, volstaat niet om deze dienst soortgelijk te maken aan de producten waarvoor reclame wordt gemaakt. Hetzelfde geldt met betrekking tot het beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten, facturatie en het opstellen van rekeningen voor derden. Het betreft diensten in de administratieve en bedrijfseconomische sfeer, verricht ten behoeve van derden. Deze diensten hebben noch dezelfde aard noch dezelfde bestemming als de waren van opposant. Zij zijn niet soortgelijk. Het publiek zal er geen gemeenschappelijke herkomst aan toekennen.

Klasse 42

67. Bij het uitvoeren van de diensten in klasse 42, zal gebruik kunnen worden gemaakt van de waren van het ingeroepen recht. Zo zijn computers en software het resultaat van het ontwerpen en de ontwikkeling van computers en software, maar zal hierbij tevens ook noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt

worden van deze waren. Tevens zal men bij het leveren van wetenschappelijke en technologische diensten en industriële analyse en onderzoek, gebruik maken van verschillende soorten apparatuur om zaken te meten, te controleren of te verwerken. Deze waren zijn dus soortgelijk, dan wel complementair aan deze diensten.

Conclusie

68. De waren en diensten van het aangevraagde teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

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 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 behelst de waren- en dienstenlijst een gevarieerd aantal waren en diensten, die zowel gericht kunnen zijn op professionelen als particulieren. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar zal dan ook uitgegaan worden van een normaal gemiddeld aandachtsniveau.

71. 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 beschikt over een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft ook niet de bekendheid van zijn merk op de markt ingeroepen of aangetoond. Het merk geniet dus geen ruimere bescherming.

72. Het feit dat een woord talrijke hits oplevert op Internet of vaak voorkomt in het merkenregister (zie punt 27) zegt nog niets over het onderscheidend vermogen ervan als merk. Het onderscheidend vermogen dient steeds beoordeeld te worden in samenhang met de waren en/of diensten van het desbetreffende merk.

73. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (zie de punten 31 en 32), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

74. Het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik, te kennen gegeven in zijn reactie op de argumenten van opposant (zie punt 38), is door het Bureau pas geconstateerd bij de inhoudelijke beoordeling van de oppositie. Echter, het ingeroepen recht is nog geen vijf jaar ingeschreven en derhalve nog niet gebruiksplichtig. Om die reden heeft het Bureau het verzoek van verweerder niet alsnog doorgestuurd aan opposant.

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

B. Conclusie

76. De tekens zijn begripsmatig, visueel en auditief sterk overeenstemmend. De waren van het merk en de waren en diensten van het teken zijn deels identiek, deels 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 en diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn als de waren 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 2002581 gedeeltelijk gegrond is.

79. Benelux depot 1148912 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, 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.
- KI 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.

80. Benelux depot 1148912 wordt ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- KI 9 Brandblusapparaten.
- KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; facturatie, het opstellen van rekeningen voor derden.

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, 12 mei 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Willy Neys