



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003246**  
**van 10 november 2009**

**Opposant:** **Banque Accord (société anonyme)**  
Avenue de Flandre 40  
59170 Croix  
Frankrijk

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

**Merk:** ONEY (Europese inschrijving 4579561)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Grasan BV**  
Borkeldweg 7  
7475 RV Markelo  
Nederland

**Betwiste merk:** Honey (Benelux depot 1148652)

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

1. Op 13 december 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Honey ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1148652 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2008.
2. Op 27 augustus 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4579561 van het woordmerk ONEY, ingediend op 5 augustus 2005 en ingeschreven op 26 april 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 behalve *brandblusapparaten* en tegen alle diensten van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 8 september 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 november 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 17 november 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 januari 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 19 januari 2009 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Aangezien 17 januari 2009 op een zaterdag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze argumenten en stukken op 22 januari 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 22 maart 2009.
10. Op 27 februari 2009 heeft verweerder zijn reactie op de argumenten en stukken ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 4 maart 2009 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 4 mei 2009.

11. Op 13 maart 2009 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Het Bureau heeft dit op 20 maart 2009 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 identiteit of 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. Opposant meent dat de tekens visueel sterk gelijkend zijn: het ingeroepen recht komt in zijn geheel terug in het betwiste teken en, de letter H buiten beschouwing gelaten, zijn de tekens identiek.

16. Op fonetisch vlak vertonen de tekens eveneens grote gelijkenissen, zo betoogt opposant. Zij bestaan uit twee lettergrepen en de letter H maakt op fonetisch vlak geen verschil uit. Als beginletter zal deze immers door het Franstalige Beneluxpubliek niet uitgesproken worden, in welk geval de tekens fonetisch identiek zijn. Maar ook door het overige Beneluxpubliek zullen de tekens op een zeer gelijkende manier worden uitgesproken, zo stelt opposant. De letter H heeft namelijk slechts een "aanblazend" effect, waardoor deze niet zozeer als een letter, maar eerder als een klank moet worden aangezien, aldus opposant.

17. Op conceptueel vlak is het ingeroepen recht een fantasiebenaming, die geen betekenis heeft. Bijgevolg is het moeilijk dan wel onmogelijk om de conceptuele betekenis van beide tekens te vergelijken, zodat deze vergelijking in casu van minimaal belang is, zo meent opposant. Aangezien beide tekens bovendien door het Franstalige Beneluxpubliek op eenzelfde manier worden uitgesproken, zullen zij volgens opposant conform de Europese rechtspraak voor dat deel van het publiek eenzelfde conceptuele betekenis toegeschreven krijgen.

18. Voor wat de waren en diensten in de klasse 9, 35 en 36 betreft, merkt opposant op dat de omschrijving bij het ingeroepen recht uitgebreider is dan deze van het betwiste teken. Alle waren en diensten van het betwiste teken zijn vervat in deze van het ingeroepen recht, zodat deze daaraan identiek zijn, zo stelt opposant.

19. Voor de diensten in klasse 42 werden in beide omschrijvingen verschillende bewoordingen gebruikt, maar de diensten zijn volgens opposant identiek, zowel naar bestemming als aard en zij worden door dezelfde specialisten voor hetzelfde publiek verricht.

20. Opposant meent dat de Beneluxconsument, die vertrouwd is met het ingeroepen recht, kan denken dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, of op zijn minst

van economisch verbonden ondernemingen. Deze verwarring bij de consument tast niet enkel de exclusiviteit, maar ook de grote onderscheidingskracht van het ingeroepen recht aan, aldus opposant.

21. Gelet op dit verwarringsgevaar, verzoekt opposant het Bureau om de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

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

22. Verweerder stelt dat hij het betwiste teken in combinatie met een aantal andere namen gebruikt, waardoor de visuele gelijkenis met het ingeroepen recht wegvalt. Fonetisch wordt het betwiste teken uitgesproken op zijn Engels, zodat de H wel degelijk wordt uitgesproken en het teken aanzienlijk minder lijkt op het ingeroepen recht, zo stelt verweerder. Op conceptueel vlak onderscheidt het betwiste teken zich volgens verweerder duidelijk van het ingeroepen recht doordat het een betekenis heeft, namelijk "honing".

23. Verweerder meent dan ook dat de tekens vrijwel geen of een zeer geringe gelijkenis vertonen en er vrijwel geen gevaar voor verwarring zal bestaan bij het relevante publiek. Verweerder acht het derhalve niet nodig afstand te doen van de waren en diensten waarvoor het teken is aangevraagd en wenst zijn rechten daarop te behouden.

### **III. BESLISSING**

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

24. 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.

25. 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."

26. 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, 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**

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ONEY                           | Honey                           |

*Visuele vergelijking*

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk vier en vijf letters. Het ingeroepen recht is volledig opgenomen in het betwiste teken en wordt voorafgegaan door één letter. In het algemeen zal de consument 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 verschil in de eerste letter van merk en teken valt te meer op omdat de O een volledig ronde letter is terwijl de H uitsluitend uit rechte lijnen is gevormd. Bovendien gaat het in casu om korte tekens, waardoor verschilpunten, zeker aan het begin, eerder in het oog springen.

31. Op visueel vlak stemmen de tekens in zekere mate overeen.

*Auditieve vergelijking*

32. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de laatste identiek wordt uitgesproken. De eerste lettergreep van het ingeroepen recht kan kort of lang uitgesproken worden, in welk laatste geval het verschil met het betwiste teken groter is. Daarnaast begint het betwiste teken met een extra letter, namelijk de H, die in de Engelse uitspraak duidelijk hoorbaar is. Dit speelt minder voor het Franstalige publiek, aangezien een H aan het begin van een woord in het Frans nooit wordt uitgesproken. De Franstalige uitspraak van het betwiste teken zal dus merkkelijk dichterbij die van het ingeroepen recht liggen. Hierbij zij opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om tot verwarringsgevaar te leiden (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

33. Op auditief vlak stemmen de tekens in sterke mate overeen.

*Begripsmatige vergelijking*

34. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis. Het betwiste teken heeft verschillende betekenissen in het Engels<sup>1</sup>, waarvan “honing” en “schat” alom gekend zullen zijn, mede dank zij de filmwereld en menige songtekst.

35. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens niet overeen.

*Conclusie*

36. Merk en teken stemmen op visueel vlak in zekere mate en op auditief vlak in sterke mate overeen; begripsmatig stemmen zij niet overeen.

37. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

38. Het betwiste teken heeft een vaste betekenis en het ingeroepen recht niet. Gelet echter op de mate van overeenstemming op visueel en met name op auditief vlak, is het Bureau van oordeel dat deze neutralisering zich in casu niet of in elk geval in onvoldoende mate voordoet. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de tekens in hun totaalindruk overeen.

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

39. 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).

40. 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.

---

<sup>1</sup> Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands: “droom”, “schat”, “lastig portret”, “moeilijk probleem”, “honing”.

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

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie ingesteld tegen:</b>  |
|--|--|
| <p>Klasse 9 Wetenschappelijke (anders dan medische), zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), en hulpverlenings- (reddings-)toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de voorziening, distributie, transformatie, accumulering, regulering en controle van elektrische stroom; onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische opnamemedia; schijfvormige geluidsdragers, magneetschijven, optische schijven, compactdiscs (audio en video); videobanden; telefaxapparatuur; magnetische of optische gegevensdragers; gegevensopslagtoestellen, zoals schijven, diskettes, banden, cassettes; geheugen- of microprocessorkaarten; magneetkaarten; creditcards en betaalkaarten; magnetische legitimatiebewijzen; zenders van elektronische signalen; magnetische coderingsapparatuur; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur, computers, computerrandapparatuur (uitgezonderd telefoontoestellen), software, diskettes; lezers (informatica); optische lezers; elektronische agenda's.</p> | <p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen 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.</p> |
| <p>Klasse 35 Reclame; uitgave van reclameteksten; verhuur van reclamemateriaal; verspreiding van reclameboodschappen en reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); verhuur van advertentieruimte; verkooppromotie (voor derden); hulp aan commerciële en industriële ondernemingen bij de zakenvoering; beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie; administratieve diensten en secretariaat; boekhouding; verhuur van kantoorapparaten en -apparaten (uitgezonderd telecommunicatieapparatuur en computers); diensten op het gebied van abonnementen op kranten voor derden; hulp bij de leiding van zaken, zakelijke expertise; bedrijfsbestuurlijke consultancy, informatie of onderzoeken; import- en exportagentschappen; agentschappen voor handelsinlichtingen; kostprijsanalyse; demonstratie van producten; marktstudies; organisatie van tentoonstellingen en beurzen voor commerciële of reclaimedoeleinden; geautomatiseerd bestandenbeheer; verzamelen en systematiseren van gegevens in een centraal bestand; marktonderzoek; opiniepeiling; public relations; reproductie van documenten.</p>  | <p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>Klasse 36 Verzekeringen, monetaire zaken, makelaardij en handel in onroerende goederen, financiële en budgettaire zaken; belastingramingen; het invullen van belasting- en douaneformulieren; het opstellen van financiële rapporten; hulp aan ondernemingen en particulieren op financieel en budgettair gebied; deurwaardersdiensten; verstrekking van financiële, budgettaire en fiscale informatie; financieringen; advisering en raadgeving op financieel, budgettair en fiscaal gebied; financiële taxaties, financiële analyses, bankzaken, kapitaalinvestering, leningen (financiering); kapitaalbelegging, actuariaat; dienstverlening van banken; diensten van spaarinstellingen; regelen en verstrekken van leningen, hypotheke en borgstellingen; hypotheke en hypotheekmakelaardij; leningen op hypotheke; financiering van leningen; financiering van termijnbetaling; kredietdiensten; geldwissel en geldoverdracht; postwisseldiensten; diensten op het gebied van het verzenden van geld; pensioendiensten; makelaardij, handel en distributie inzake aandelen en effecten; garanties voor nog niet geplaatste effecten; financiële planning en beheer; planning op het gebied van onroerende goederen; beleggingsdiensten; financiële beleggingen; financiële courtage; kapitaalbeleggingen; bijeenbrengen van kapitaal; beleggingsadvies en beheer van beleggingen; fiduciaire diensten; fiduciaire diensten; diensten voor bankkaarten, creditcards, debetkaarten en kaarten voor elektronische betalingen; incasso- en betalingsbureaus, advies- en makelaardijdiensten; taxaties; diensten op het gebied van vreemde valuta; het wisselen en omwisselen van valuta; verstrekken van reischeques; betalingen met betrekking tot internationale bankzaken; betalingsadministratie; cheque-afschrijving; diensten op het gebied van elektronische financiële transacties; diensten op het gebied van het beheer van fondsen; overmaking van fondsen; verzekeringen en makelaardij in verzekeringen; schaderegeling; beheer van de financiën; beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; advisering, informatie en consultancy op het gebied van financiën en verzekeringen; agentschap, beheer en makelaardijdiensten inzake onroerende goederen; diensten voor het aanschaffen van land voor derden; agentschap op het gebied van obligaties en waardepapieren; financiële borgstelling voor hypotheke van onroerend goed; in onderpand nemen en bewaren van deposito's; regelen en verstrekken van leningen tegen onderpand; diensten op het gebied van borgstelling; taxatie en waardebeoordeling van onroerende goederen; opstellen van pacht- en huurcontracten voor onroerend goed; verhuur van woningen; incasso van huurgelden; het organiseren en verschaffen van verzekeringen voor gebouwen; eigendom, land en financiële projecten en systemen die gebruikt worden voor de aankoop en financiering hiervan; onlinediensten op het gebied van financiën; informatie met betrekking tot financiën en verzekeringen, on line verstrekt vanuit een computerdatabase of vanaf het Internet; telebankieren; Internetbankieren; advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p> | <p>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p> |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
| <p>Klasse 38 Het overbrengen van beelden, geluiden, informatie en gegevens via telematica of via computers; communicatie en verzending via computerterminals; telecommunicatie en elektronische verzending van boodschappen via een wereldwijd communicatienetwerk (internet) of lokaal netwerk (intranet) of via telematica; verzending van commerciële en/of reclamegegevens via internet of via telematica; verzending van informatie via elektronische catalogussen via Internet; uitzending en ontvangst van gegevens, signalen en informatie verwerkt door computers of telecommunicatietoestellen en -instrumenten; informatieverwerking op afstand; overbrenging van informatie via telematicatoepassingen; radiofonische informatie, verzending van informatie via telex, verzending van berichten en van gecodeerde beelden, informatie op het gebied van telecommunicatie, te weten hulp bij de exploitatie van en het toezicht op systemen voor verzending van boodschappen via elektronische weg, via telematica en via computers; verzending en overbrenging van spoedeisende boodschappen, elektronische documentenuitwisseling via computers, elektronische gegevensuitwisseling via telexapparatuur en servers, faxapparatuur, conversie van codes en formaten tussen verschillende soorten teksten; diensten op het gebied van e-mail; telecommunicatie met verlening van toegang tot productinformatie en financiële informatie, diensten en transacties; telecommunicatie van gegevens (waaronder webpagina's), computerprogramma's en andere gegevens; het verlenen van toegang tot en verbindingen met databases en het Internet door middel van telecommunicatie; elektronische post; fax-, telex- en telegraafdiensten; telecommunicatie, te weten ontvangst, opname, het op het netwerk zetten en verzending van gegevens en informatie langs elektronische weg, via computers, via de kabel, via glasvezels, radio, semafoon, telex, telebrief, elektronische post, televisie, telefax, microgolf, laserstralen, infrarode stralen of communicatiesatellieten; telecommunicatie, te weten ontvangst, opname, overbrenging, het op het netwerk zetten, opslag of weergave van informatie uit een gegevensbank; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders); het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met internet of databases; allemaal verschaft ten behoeve van of met betrekking tot bankzaken en financiële diensten.</p> |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>Klasse 39 Vervoer van personen en goederen; het opslaan van goederen; opslag en verpakking van goederen; levering van goederen; charterdiensten; cargadoorsdiensten; organisatie van reizen, van cruises, van excursies; toeristenbureaus (uitgezonderd hotel- en pensionreservering); reservering van plaatsen voor reizen; begeleiding van reizigers; verhuur van opslagruimten, voertuigen, auto's, boten, opslagcontainers, parkeerplaatsen; vervoer van waardepapieren; Hulp bij autopech (sleepdienst); diensten op het gebied van verhuizingen; krantenbezorging; inlichtingen op het gebied van transport; reisinformatie; opslag van elektronisch opgeslagen gegevens of documenten.</p>   |  |
| <p>Klasse 41 Opvoeding; onderwijsinstellingen, academies (opvoeding); cursussen per correspondentie; opleiding; praktijkopleiding (demonstratie); het organiseren en houden van workshops; beroepsadvisering (scholing of training); ontspanning; museum-diensten (presentaties, tentoonstellingen); pretparken; casino's; exploitatie van speelhallen; sportactiviteiten; exploitatie van sportaccommodatie; organisatie van sportcompetities; vakantiecampen (ontspanning); clubs (ontspanning of opleiding); culturele activiteiten; publicatie van boeken en tijdschriften; tekstuitgave (andere dan reclameteksten); uitleen van boeken; micro-uitgave; elektronische publicatie on line van boeken en week- of - maandbladen; exploitatie van elektronische on-linepublicaties (die niet kunnen worden gedownload); spellen, on line aangeboden op een computernetwerk; productie van shows en films; het opstellen van draaiboeken; receptieplanning (ontspanning); verhuur van cinematografische films, videorecorders, televisietoestellen, videobanden, fonografische opnamen, geluidsopnamen, audiotostellen, videocamera's, videorecorders, radio- en televisietoestellen, projectieapparaten voor bioscopen, cinematografische toestellen en accessoires, theater- en showdecors; verhuur van sportuitrustingen (met uitzondering van vervoermiddelen); het organiseren van wedstrijden op het gebied van onderwijs of ontspanning; het organiseren en houden van colloquia, conferenties, congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; plaatsreservering voor shows; organisatie van loterijen; informatie met betrekking tot educatie en ontspanning; amusement via radio en televisie; montage van radio- en televisieprogramma's; digitale beeldendienst; fotografie; fotoreportages; reportage (diensten van reporters); filmen (filmopname) op videobanden; montage van videobanden; microverfilming; interpretatie van gebarentaal; vertaaldiensten.</p> |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Klasse 42 Technisch onderzoek; fysisch onderzoek; onderzoekingen op het gebied van werktuigbouw; kwaliteitscontrole; het testen van materialen; ingenieursdiensten (expertises); ingenieursdiensten; technische projectstudies; computerprogrammering; ontwerp van computersystemen; het ontwikkelen (ontwerpen), installeren, updaten, onderhouden van software; verhuur van computers en software; advisering op het gebied van computers, technische advisering op het gebied van informatica; analyse voor het invoeren van computersystemen; opnieuw samenstellen van databases; het creëren en onderhouden van websites voor derden; het hosten van computersites (websites); het dupliceren van computerprogramma's; het omzetten van gegevens en computerprogramma's (anders dan fysieke omzetting); installatie van software; het ontwerpen van bouwplannen; diensten van een architect en van een binnenhuisarchitect; stadsplanning; bouwadviezen; advisering met betrekking tot milieubescherming; informatiediensten met betrekking tot het weer; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; ontwerpen van verpakkingen; diensten op het gebied van modeontwerp; grafisch tekenen; technisch tekenen; styling; beheer van auteursrechten; licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom; juridische diensten; regeling van geschillen; diensten op het gebied van arbitrage; wettelijk of gerechtelijk onderzoek; authenticiteitsbepaling van kunstwerken.</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.</p> |
|--|---|

*Klasse 9*

42. De waren *wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en –instrumenten, 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* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

43. De waren *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *apparaten en instrumenten voor de voorziening, distributie, transformatie, accumulering, regulering en controle van elektrische stroom* van het ingeroepen recht.

*Klasse 35 en 36*

44. Alle diensten van het ingeroepen recht in deze klassen komen *expressis verbis* voor in de dienstenomschrijving van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

*Klasse 42*

45. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor in de omschrijving van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

46. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers* van het betwiste teken zijn identiek dan wel soortgelijk aan de diensten *ontwerp van computersystemen* en *computerprogramming* van het ingeroepen recht.

47. De diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *technisch onderzoek, fysisch onderzoek, onderzoekingen op het gebied van werktuigbouw, het testen van materialen, ingenieursdiensten (expertises), ingenieursdiensten en technische projectstudies* van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde diensten zijn immers onontbeerlijk voor het kunnen verrichten van de eerstgenoemde. Zo zal men eerst technisch onderzoek moeten verrichten alvorens wetenschappelijke en technologische diensten te kunnen leveren en houden met name industrieel ingenieurs zich (onder meer) bezig met industriële analyse en industrieel onderzoek.

#### *Conclusie*

48. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

49. 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.

50. 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). Voor sommige van de betrokken diensten geldt dat deze niet tot de dagelijkse aankopen behoren of gericht zijn op een meer gespecialiseerd publiek. Voor deze diensten zal het aandachtsniveau derhalve hoger zijn dan normaal.

51. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 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.

52. Voor wat betreft het argument van opposant dat niet enkel de exclusiviteit, maar ook de grote onderscheidingskracht van het ingeroepen recht zou kunnen worden aangetast (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de gevallen waarin afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

53. Met het door verweerder gestelde feitelijke gebruik van het betwiste teken, namelijk in combinatie met andere namen (zie punt 22), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening

worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

## **B. Conclusie**

54. Het merk en het teken stemmen op visueel vlak in zekere mate en op auditief vlak in sterke mate overeen. Op begripsmatig vlak is er geen overeenstemming. Gelet op de mate van de visuele en met name de auditieve overeenstemming en de identiteit of soortgelijkheid van de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat deze overeenstemming in casu niet geneutraliseerd wordt door de semantische verschillen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau van het publiek voor althans een deel van de betrokken diensten, dit publiek kan menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

## **IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2003246 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1148652 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 10 november 2009

Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Gerda Veltman