



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003317

van 30 november 2012

- Opposant:** **Scout24 Holding GmbH**
Dingolfinger Str. 1-15
81673 Munchen
Duitsland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 4427506**
MediaScout
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 1677020**
Scout24
- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 6052872**
Der Scout

tegen
- Verweerder:** **Stichting Scoot**
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Zacco Netherlands BV**
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1162810**
SCOOT MEDIA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 juli 2008 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SCOOT MEDIA voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1162810 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juli 2008.

2. Op 5 september 2008 heeft opposants rechtsvoorganger, T-Online.at Internet Service GmbH in Wenen, Cult Scandinavia Aps, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4427506 van het woordmerk MediaScout, ingediend op 4 mei 2005 en ingeschreven op 16 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 10, 11, 21, 35, 38 en 42;
- Europese inschrijving 1677020 van het woordmerk Scout24, ingediend op 26 mei 2000 en ingeschreven op 23 april 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39 en 42;
- Europese inschrijving 6052872 van het woordmerk Der Scout, ingediend op 29 juni 2007 en ingeschreven op 23 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45.

3. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Scout24 Holding GmbH staan. Hiermee treedt deze firma in de rechten van de oorspronkelijk indiener van de oppositie. De opposant is derhalve daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. In zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd (zie punt 20).

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. Op 19 september 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien twee van de ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort. Bovendien was het betwiste teken op dat moment voorwerp van een weigering op absolute gronden, waardoor de procedure ook voor de duur van de weigeringsprocedure ambtshalve werd opgeschort.

8. Op 8 oktober 2010 heeft het Bureau de inschrijving van de ingeroepen rechten, de herziening van de voorlopige weigering tegen het betwiste teken alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

9. Als gevolg van een aantal gezamenlijke verzoeken tot opschorting van de procedure, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 9 augustus 2011. Het Bureau heeft op 25 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 25 oktober 2011 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 21 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 2 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 2 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 29 december 2011 gereageerd. Deze argumenten werden op 13 januari 2012 doorgestuurd aan opposant.

12. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie, heeft het Bureau geconstateerd dat er een vordering tot nietigverklaring was ingesteld met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Europese inschrijving 1677020. Naar aanleiding hiervan werd de procedure ambtshalve opgeschort. Dit is aan partijen medegedeeld op 24 april 2012. Op 11 mei 2012 heeft opposant gemeld dat deze nietigheidsactie was afgerond. Naar aanleiding hiervan werd de ambtshalve opschorting opgeheven, hetgeen partijen werd bericht op 24 mei 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 opposant

16. Opposant meent dat het dominante element van de ingeroepen rechten het woord SCOUT is, terwijl in het betwiste teken, volgens opposant, het woord SCOOT domineert. Reden hiervoor is, zo stelt opposant, dat de overige elementen van de tekens, "media" en "24", veel voorkomende tekens zijn binnen de Benelux talen waar de consument meerdere malen per dag mee geconfronteerd wordt. Met betrekking tot het element "der" merkt opposant op, dat dit geen deel uitmaakt van één van de officiële Benelux talen, maar dat het wel zal worden herkend als een Duits voorzetsel. Opposant concludeert dat er op visueel vlak sprake is van overeenstemming, aangezien de dominante bestanddelen van beide de ingeroepen rechten en het betwiste teken, slechts één letter verschillen.

17. Ook bij de auditieve vergelijking moet volgens opposant enkel worden uitgegaan van de dominante bestanddelen van de tekens. De uitspraak van de ingeroepen rechten en het betwiste teken ligt, zo meent opposant, zeer dicht bij elkaar, waardoor gesproken kan worden van een fonetische overeenstemming tussen de tekens.

18. Op begripsmatig vlak ten slotte, stelt opposant dat de aanduiding SCOUT een aanduiding is van een persoon die op zoek is naar talent op een bepaald gebied. Opposant stelt met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, het merk MediaScout, dat er sprake zou kunnen zijn van een scout voor de media sector of van een scout gebruik makend van de media.

19. Het betwiste teken heeft volgens opposant geen betekenis, waardoor er geen begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens.

20. Hoewel opposant de oppositie in eerste instantie baseert op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten, beperkt hij de basis van zijn oppositie in zijn argumenten door aan te geven dat de oppositie voor wat betreft het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4427507) meer specifiek is gebaseerd op een deel van de diensten in de klassen 35, 38 en 42, voor wat betreft het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 1677020) op een deel van de diensten in de klassen 38 en 42 en voor wat betreft het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 6052872), ten slotte, op een deel van de diensten in klasse 41. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken identiek dan wel sterk soortgelijk aan genoemde diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42 van de ingeroepen rechten.

21. Er is, zo meent opposant, sprake van gevaar voor verwarring tussen de oudere merken en het betwiste teken. Opposant verzoekt daarom de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder meent dat opposant bij zijn vergelijking van de merken, deze ten onrechte heeft opgedeeld in verschillende stukken. Verweerder benadrukt dat de totaalindruk van de merken moet worden beoordeeld.

23. Verweerder is het met opposant eens dat de elementen "media" en "24" als veel voorkomende tekens kunnen worden beschouwd, en dat ook het Duitse voorzetsel "der" als zodanig zal worden herkend.

24. Ook het element "scout" is volgens verweerder een veel voorkomend en alom bekend woord in de Benelux, in de betekenis van "iemand die op zoek is naar iets of iemand". Verweerder meent daarom dat alle elementen van de ingeroepen rechten even dominant zijn. In het betwiste teken daarentegen is volgens verweerder het eerste deel, de aanduiding SCOOT, dominant aangezien deze geen betekenis heeft.

25. Er bestaat tussen het betwiste teken en de ingeroepen rechten, volgens verweerder, geen overeenstemming op visueel vlak, aangezien de totaalindruk van de merken verschillend is: het aantal gebruikte tekens is verschillend, één van de ingeroepen rechten bevat een cijfer en het betwiste teken

niet en het betwiste teken bestaat uit twee afzonderlijke woorden terwijl de ingeroepen rechten voornamelijk uit één woord bestaan. Bovendien, stelt verweerder, dat voorzover ervan uitgegaan zou worden dat de elementen Scout en SCOOT inderdaad de dominante elementen van de merken en het teken zijn, deze visueel verschillen in lettergrootte. Daarbij merkt verweerder op dat bij korte merken verschillen eerder opvallen, in dit geval het verschil tussen de letter "u" en de letter "o".

26. Volgens verweerder is er evenmin sprake van auditieve overeenstemming tussen de tekens als geheel. Bovendien is bij het eerste en derde ingeroepen recht het begin duidelijk anders, aldus verweerder. Voorzover de elementen Scout en SCOOT als dominant zouden worden aangemerkt, wijst verweerder er op dat bij korte merken verschillen in uitspraak eerder opvallen. In dit geval is er sprake van een duidelijk verschil tussen de uitspraak "ou" en "oe", aldus verweerder.

27. Opposant erkent volgens verweerder dat de term Scout een gangbare en bekende betekenis heeft. Verweerder stelt dat het eerste en het derde ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen hebben en dat deze tekens merkbescherming had moeten worden ontzegd. Nu deze merken toch werden ingeschreven, meent verweerder dat deze een uitermate geringe beschermingsomvang toekomt. Hierdoor is elk verschil voldoende om te concluderen dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Eventuele visuele of auditieve overeenkomsten tussen het betwiste teken en deze ingeroepen rechten worden volgens verweerder geneutraliseerd door de duidelijke en vaste betekenis van beide ingeroepen rechten.

28. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Scout24, merkt verweerder op dat de aanduiding "24" hier kan worden opgevat als "24 uur per dag". Van dit tweede ingeroepen recht meent verweerder dat de verschillen op visueel en auditief vlak reeds voldoende zijn om geen gevaar voor verwarring aan te nemen.

29. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, komt verweerder niet meer toe aan de vergelijking van de waren en diensten. In dit kader merkt verweerder nog op, dat hij meent dat opposant de oppositie slechts baseert op een deel van diensten van de ingeroepen rechten. Verweerder betwist dat er in alle gevallen sprake is van identieke dan wel soortgelijke diensten.

30. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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.”

33. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 1677020)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Scout 24	SCOOT MEDIA

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord en een cijfer, “scout” en “24”. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee losse woorden, “SCOOT” en “MEDIA”.

38. Het publiek zal 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 (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

39. Het cijfer “24” in het ingeroepen recht is, voor de diensten waarop opposant zich baseert, een gebruikelijke aanduiding om aan te geven dat deze 24 uur per dag beschikbaar zijn; het element is hiervoor dan ook beschrijvend. De aanduiding “media” in het betwiste teken betekent, in alle Beneluxtalen: “*de middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie (radio, televisie, persorganen etc...)*”¹. Dit element, dat naar het oordeel van het Bureau bekend is bij het grote publiek aangezien zowel het Nederlands, het Frans als het Engels dezelfde aanduiding kent, is eveneens beschrijvend voor de erdoor aangeduide diensten.

40. In tegenstelling tot hetgeen zowel opposant als verweerder stellen (zie punten 19 en 24), heeft de aanduiding “Scoop” wel degelijk een betekenis: “*rennen; glijden; snel bewegen; schuiven*”². Desalniettemin is het Bureau van oordeel dat deze betekenis niet bekend is bij de Benelux consument, waardoor dit element, naar het oordeel van het Bureau, door het publiek als het dominerende bestanddeel van het betwiste teken zal worden opgevat.

41. Het woord “scout” heeft in het Nederlands een drietal betekenissen: “*1. jongen die, meisje dat is aangesloten bij de scouting; 2. verzamelnaam voor scouts (1) van 11 tot 15 jaar (...); 3. (als verkorting van) talentscout*”³. Deze laatste betekenis wordt bevestigd door zowel opposant als verweerder (zie punten 18 en 24). Ook in het Frans heeft het woord “scout” deze betekenissen⁴. Het Bureau is van oordeel dat het publiek dit woord niet als beschrijvend zal opvatten voor de diensten waarop opposant zijn oppositie baseert. In dit kader is bovendien van belang dat, ook al zou er weinig onderscheidend vermogen toekomen aan het element “scout”, dit element toch een eigen en zelfstandige plaats houdt in het ingeroepen recht, reden waarom er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee moet worden gehouden (HvJEU, Ecoblue, C-23/09, 22 januari 2010).

42. De dominante bestanddelen van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn dus, gezien het voorgaande, de elementen “scoop” en “scout”. Beide bestaan uit vijf letters. Vier van deze vijf letters zijn identiek, en bovendien in dezelfde volgorde geplaatst. De letters die verschillend zijn, te weten de letter “u” in het betwiste teken en de letter “o” in het ingeroepen recht, lijken bovendien enigszins op elkaar: de letters hebben hetzelfde formaat en de onderkant heeft dezelfde ronde vorm.

43. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In dit concrete geval is het eerste deel van de tekens identiek, aangezien de letter verschil zich in het midden van de tekens bevindt. Op visueel vlak is er dan ook sprake van overeenstemming. Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming doet, in tegenstelling tot wat verweerder lijkt te suggereren met zijn opmerking over de lettergrootte van beide tekens (zie punt 25), het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008). Zoals vastgesteld in de rechtspraak, is een woordmerk immers een merk dat uitsluitend bestaat uit letters, woorden of verbindingen van woorden, geschreven in drukletters in een normaal lettertype, zonder speciale grafische elementen. Bijgevolg heeft de bescherming die uit de inschrijving van een woordmerk voortvloeit, betrekking op het woord dat in de merkaanvraag is aangegeven en niet op de bijzondere

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk; Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009.

² Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, tweede druk.

³ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk.

⁴ Groot Woordenboek Frans-Nederlands van Van Dale, vierde editie; Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009; Le Robert & Collins dictionnaire anglais-français huitième édition, 2006.

grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien (zie in die zin GEU, RadioCom, T-254/06, 22 mei 2008 en, WESTERN GOLD, T-278/10, 21 september 2012).

44. Ook met betrekking tot de uitspraak zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken. Dit eerste deel is bij beide tekens identiek, namelijk de klank [sk]. Het betreft bovendien een harde, opvallende, klank. In het Nederlands bestaat er verschil in de uitspraak van het tweede deel van de tekens: in ingeroepen recht wordt dit deel uitgesproken als [aut], terwijl het betwiste teken klinkt als [oet]. In het Frans zullen beide klinken als [oet]. Op auditief vlak is er voor een deel van het publiek dus sprake van overeenstemming, terwijl er voor een ander deel sprake is van quasi identiteit.

45. Aangezien het ingeroepen recht een betekenis heeft die gekend is bij het Nederlandse en Franse publiek (zie punt 41), terwijl het betwiste teken geen betekenis heeft voor de Benelux consument (zie punt 40), zijn de tekens op begripsmatig vlak verschillend.

Conclusie

46. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen, op auditief vlak zijn zij overeenstemmend dan wel quasi identiek en op begripsmatige vlak zijn ze verschillend.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 6052872)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Der Scout	SCOOT MEDIA

47. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, "der" en "scout".

48. Hoewel in beginsel het eerste deel van een merk de meeste aandacht zal trekken van het publiek (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dient in casu opgemerkt te worden dat, volgens vaste rechtspraak, het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit zorgt er in het voorliggende geval voor dat het publiek het bestanddeel "Der" – ondanks diens eerste plaats in het merk – niet als dominerend bestanddeel zal beschouwen. Dit element is immers een Duits lidwoord, dat "de" betekent. Dit element zal door het grote publiek ook in die zin worden herkend, zoals ook opposant en verweerder menen (zie punten 16 en 23). De Duitse taal is bovendien een officiële taal in België en Luxemburg, in tegenstelling tot hetgeen opposant meent (zie punt 16).

49. Ook bij het derde ingeroepen recht is dus, net als in het geval van het tweede ingeroepen recht, het element "scout" het dominerende bestanddeel. Hetgeen hiervoor werd gesteld met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (zie punt 42) en in het kader van zowel de visuele, de auditieve als de begripsmatige vergelijking, is *mutatis mutandis* van toepassing op het derde ingeroepen recht.

Conclusie

50. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen, op auditief vlak zijn zij overeenstemmend dan wel quasi identiek en op begripsmatige vlak zijn ze verschillend.

Vergelijking van de diensten

51. 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).

52. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen zoals opgenomen in de argumenten van opposant, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

53. De dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	KI 35 Het in opdracht en voor derden zoeken van informatie op Internet gebruik makende van een zogenaamde zoekmachine; verzamelen van informatie ten behoeve van indexen.
KI 38 Diensten van een on-lineaanbieder, met name het verzamelen, ter beschikking stellen, leveren en overbrengen van informatie, teksten, tekeningen en beelden.	
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschriften.	KI 41 Diensten van een uitgeverij; uitgeven van boeken, catalogi, abonneebestanden, kranten, tijdschriften, plattegronden, en andere gegevensverzamelingen, alles al dan niet via elektronische weg; opvoeding en ontspanning, waaronder onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars.
KI 42 Computerprogrammering.	KI 42 Automatiseringsdiensten, computerprogrammering, waaronder het verschaffen van software interfaces voor informatieverstrekking aan derden; software ontwikkeling ten behoeve van het ontwerpen van informatie-indexen, website-indexen en indexen van andere informatiebronnen met betrekking tot internet.

Klasse 35

54. De diensten *het in opdracht en voor derden zoeken van informatie op Internet gebruik makende van een zogenaamde zoekmachine* en *het verzamelen van informatie ten behoeve van indexen* in klasse

35 van verweerder, zijn soortgelijk aan de *diensten van een on-lineaanbieder, met name het verzamelen, ter beschikking stellen, leveren en overbrengen van informatie, teksten, tekeningen en beelden* in klasse 38 van opposant. Immers, bij beide diensten is er sprake van het verzamelen van informatie, die vervolgens (aan derden) worden aangeboden. Daarmee hebben zij dezelfde aard en hetzelfde doel. Zij kunnen bovendien complementair aan elkaar zijn: zonder de diensten van een on-lineaanbieder voor met name het verzamelen, ter beschikking stellen, leveren en overbrengen van informatie, teksten, tekeningen en beelden, is het moeilijker zoeken naar informatie op internet. In dit kader dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

Klasse 41

55. De diensten *opvoeding en ontspanning, waaronder onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars* zijn identiek aan de diensten *opvoeding en ontspanning* in klasse 41 van het ingeroepen recht. De niet limitatieve opsomming van voorbeelden in het bestreden teken doet hier immers niets aan af.

56. De dienst *uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften, alles al dan niet via elektronische weg* is identiek aan de dienst *uitgave van boeken, kranten en tijdschriften* van opposant. Ook hier doet de toevoeging "*al dan niet via elektronische weg*" niet af aan de identieke aard van de diensten. De *diensten van een uitgeverij; uitgeven van catalogi, abonneebestanden, plattegronden en andere gegevensverzamelingen, alles al dan niet via elektronische weg*, zijn (sterk) soortgelijk aan de diensten *publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschriften* in klasse 41 van opposant. Het gaat immers om het laten drukken en in de handel brengen van geschriften⁵, ongeacht of het om boeken, tijdschriften en kranten gaat of om catalogi, abonneebestanden, plattegronden of andere gegevensverzamelingen. De aard van de diensten is dezelfde en zij kunnen geleverd worden door dezelfde aanbieder. De uitgave kan plaatsvinden op papier dan wel langs elektronische weg. Vandaag de dag is het immers heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld bepaalde kranten ook online kunnen worden gedownload, of dat boeken beschikbaar zijn in elektronische vorm ten behoeve van e-readers.

Klasse 42

57. De dienst *computerprogrammering* komt *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van opposant en is hieraan identiek.

58. De *automatiseringsdiensten, waaronder het verschaffen van software interfaces voor informatieverstrekking aan derden; software ontwikkeling ten behoeve van het ontwerpen van informatie-indexen, website-indexen en indexen van andere informatiebronnen met betrekking tot internet* zijn soortgelijk aan de dienst *computerprogrammering* in klasse 42 van opposant): ze hebben alle betrekking op het zo efficiënt mogelijk werken met computers, en zullen bovendien door eenzelfde soort bedrijven aangeboden en/of geleverd worden, waardoor ze dezelfde aard en hetzelfde doel hebben.

Conclusie

59. De diensten zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

60. 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.

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om 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.

61. 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).

62. Bovendien 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010 en GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de diensten in kwestie (zie punt 41).

63. Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

64. Gelet op de identiteit, dan wel de (sterke) soortgelijkheid van de diensten en gezien de overeenstemmende totaalindruk van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

Conclusie

⁵ Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e druk

65. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

66. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van het tweede en derde ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van het eerste ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

B. Overige factoren

67. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2003317 wordt toegewezen.

69. Benelux depot 1162810 wordt niet ingeschreven.

70. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 november 2012

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Saskia Smits