



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003515**

**van 4 november 2010**

- Opposant:** **Wolters-Noordhoff B.V.**  
Damsport 157  
9728 PS Groningen  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Merk:** LOCO (Benelux inschrijving 810870)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Red Road Media Adventures B.V.**  
Rouwkooplaan 5  
2251 AP Voorschoten  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Nederland
- Betwiste merk:** TOPOLOCO (Benelux depot 1160836)

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 6 juni 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk TOPOLOCO ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 28, 35, 38 en 41. Dit depot is onder nummer 1160836 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 september 2008.

2. Op 24 november 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 810870 van het woordmerk LOCO, ingediend op 10 oktober 2006 en ingeschreven op 7 februari 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28 en 41.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9, 28 en 41 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 1 december 2008.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 2 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 augustus 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 augustus 2009 heeft de opposant argumenten ingediend en op 12 augustus 2009 heeft Create Law zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 19 augustus 2009 en gelijktijdig de argumenten van opposant doorgestuurd aan verweerder, waarbij deze een termijn werd gesteld tot en met 19 oktober 2009 om te reageren op de argumenten van opposant.

10. Op 8 oktober 2009 heeft Merk-Echt B.V. zich vervolgens aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 12 oktober 2009.

11. Op 19 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 21 oktober 2009.

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 in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Opposant licht toe dat het ingeroepen recht reeds 35 jaar op de markt is op het gebied van educatieve leermiddelen en leerspellen. Zonder daarop een beroep te doen in het kader van deze procedure, stelt opposant dat het een bekend merk is in Nederland. Het is een uitgekiend leerspel dat op vele Nederlandse scholen, maar ook in de thuissituatie gebruikt werd en wordt voor reken- en taalonderwijs, maar ook voor aardrijkskunde (topografie) en geschiedenis.

16. Opposant merkt op dat hij, hoewel hij in het kader van deze procedure hierop geen beroep heeft gedaan, ook houder is van de merken HET ALLERLEUKSTE LEERSPEL LOCO, BAMBINO LOCO, MINI LOCO en POCKET LOCO. In deze combinaties wordt het merk LOCO voorafgegaan door min of meer beschrijvende elementen. Wanneer nu het betwiste teken zou worden ingeschreven en gebruikt, ligt verwarring bij het publiek zeer wel voor de hand, aldus opposant; men zou immers kunnen denken dat dit teken eveneens een product betreft dat afkomstig is van opposant.

17. Opposant meent dat het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het betwiste teken het element LOCO is. Immers, het woord TOPO is beschrijvend: het is een in de Nederlandse taal gebruikelijke afkorting voor "topografisch" en wordt zowel door leerlingen als door leraren gebruikt ter aanduiding van het vak aardrijkskunde. Het ligt dan ook zeer voor de hand dat het betwiste teken door de consument opgevat wordt als "topografisch" LOCO, of een product dat geassocieerd wordt met dit begrip. Het element LOCO heeft in verband met de betrokken waren en diensten geen relevante betekenis in de Nederlandse of Franse taal. Daarom lijdt het volgens opposant geen twijfel dat de tekens visueel overeenstemmend zijn.

18. Mutatis mutandis geldt bij de fonetische vergelijking hetzelfde als hierboven is opgemerkt, zo meent opposant. Derhalve moet geoordeeld worden dat er ook sprake is van auditieve overeenstemming.

19. Het gemeenschappelijke en meest onderscheidende en dominerende bestanddeel LOCO heeft in het Benelux taalgebied geen enkele betekenis en is een fantasievol en onderscheidend teken, aldus opposant. Dat het woord mogelijk in andere talen, zoals het Spaans, een betekenis heeft, speelt in deze geen rol. Omdat het element LOCO geen specifieke betekenis heeft, speelt het begripsmatige aspect geen rol.

20. Wat de waren en diensten betreft, meent opposant dat deze identiek dan wel ten minste soortgelijk zijn.

21. Opposant concludeert dat de overeenstemming tussen merk en teken in relatie tot de betrokken waren en diensten van dien aard is dat er verwarringsgevaar bestaat. Uit dien hoofde verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het voorliggende geval hoger is dan gemiddeld. De desbetreffende waren en diensten zijn vaak het onderwerp van een specifieke voorkeur en worden met veel aandacht en zorg gekozen door het publiek. Het is immers van belang dat deze waren en diensten aan de specifieke voorkeuren en wensen van de betreffende consument voldoen voor wat betreft de eigenschappen, de educatieve en/of de amusementswaarde van de producten en diensten. Dit geldt zowel in het geval dat ouders de betreffende producten aanschaffen voor hun kinderen, als in het geval dat de kinderen of jongeren zelf hun keuze bepalen, aldus verweerder.

23. Het feit dat de laatste vier letters van het betwiste teken overeenstemmen met het ingeroepen recht, laat volgens verweerder onverlet dat voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van belang is dat de tekens in hun totaliteit worden beoordeeld. Daarnaast zal het eerste deel van het bestreden teken, TOPO, de aandacht trekken, waardoor de tekens effectief van elkaar worden onderscheiden. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens in visueel opzicht slechts in beperkte mate overeenstemmen.

24. Ook in fonetisch opzicht is er sprake van slechts gedeeltelijke overeenstemming, zo meent verweerder. Hoewel de laatste twee lettergrepen identiek zijn, ligt de klemtoon bij het betwiste teken duidelijk op de eerste twee lettergrepen. Volgens vaste jurisprudentie ligt de meeste nadruk op het eerste deel van een merk, dat derhalve de meeste aandacht krijgt en dus ook eerder zal worden herinnerd door het publiek. Met name het verschil tussen de harde T-klank aan het begin van het betwiste teken onderscheidt zich van de zachtere L-klank aan het begin van het ingeroepen recht. Daarnaast krijgt het aanzienlijk langere betwiste teken, vanwege de vier samenstellende lettergrepen van elk twee letters, een korte, staccatoachtige klank, terwijl het ingeroepen recht als een meer zangerige klank wordt uitgesproken.

25. Volgens verweerder refereert het ingeroepen recht aan de betekenis "plaats" of "ter plaatse" en verwijst het daarmee naar een kenmerk van de betreffende waren, namelijk het verplaatsen en de onderlinge plaatsing van tegeltjes in de betreffende leerspellen. Verweerder benadrukt dat de onderscheidende kracht van het ingeroepen recht gering is; er bestaan immers zeer veel merken met het element LOCO in de Benelux. Gezien de beperkte onderscheidende kracht van het element LOCO zullen de verschillen tussen de tekens duidelijk de aandacht trekken. Hoewel het betwiste teken in zijn geheel een fantasiewoord is, zal het de gemiddelde consument duidelijk zijn dat het element TOPO verwijst naar "topografie" en dat het element LOCO verwijst naar de betekenis van "gek", zodat het

teken in zijn geheel een betekenis krijgt als "gek op topografie" of "te gekke topografie". Verweerder concludeert dan ook dat de tekens in begripsmatig opzicht voldoende van elkaar verschillen om gevaar voor verwarring te voorkomen.

26. Verweerder bestrijdt niet dat een deel van de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Gelet op de verschillen tussen de tekens zal dit echter niet tot verwarring leiden, aldus verweerder. Daarnaast zijn een aantal waren en diensten volgens verweerder niet soortgelijk.

27. Verweerder concludeert dat de tekens slechts in geringe mate overeenstemmen en dat het publiek niet zal verwachten dat partijen op enige wijze aan elkaar gelieerd zijn, zodat gevaar voor verwarring niet bestaat en de betrokken tekens vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Derhalve verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

28. 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.

29. 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."

30. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
LOCO	TOPOLOCO

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. LOCO is een verbogen vorm van het Latijnse *locus* (plaats) en heeft in het Nederlands, aldus Van Dales Groot Woordenboek (14<sup>de</sup> druk), verscheidene daarvan afgeleide betekenissen, die evenwel geen van alle deel uitmaken van de min of meer courante woordenschat van de doorsnee consument. Daarnaast betekent het in het Spaans "gek, maf" (Van Dale Spaans-Nederlands woordenboek).

35. Het element TOPO van het betwiste teken is een onder scholieren gangbare aanduiding voor het schoolvak aardrijkskunde (afgeleid van topografie). Het Bureau acht het evenwel niet aannemelijk dat dit (deel)publiek aan het betwiste teken in zijn geheel een betekenis zal toedichten zoals gesuggereerd door verweerder, namelijk "gek op topografie" of "te gekke topografie" (zie punt 25).

36. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, zodat het begripsmatig aspect niet aan de orde is. Bij de verdere beoordeling zal dit aspect dan ook geen rol meer spelen.

#### *Visuele vergelijking*

37. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk vier en acht letters. De laatste vier letters zijn identiek.

38. Dat de elementen LOCO en TOPO niet tot het dagelijks spraakgebruik behoren, en de gemiddelde consument dus niet de precieze betekenissen ervan zal kennen, betekent nog niet dat hij er geen weet van heeft dat de woorden een betekenis kunnen hebben. Als gevolg daarvan zal hij geneigd zijn in het betwiste teken twee elementen te onderkennen, waarin het ingeroepen recht integraal is opgenomen en waarin dit een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

39. Weliswaar zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), maar dit neemt niet weg dat

de helft van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht, hetgeen des te meer opvalt gezien de neiging om in dit teken twee woorden te onderscheiden.

40. Merk en teken stemmen in visueel opzicht overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

41. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, met de klemtoon op de eerste. Het betwiste teken bestaat uit vier lettergrepen met de hoofdklemtoon op de voorlaatste. Het laatste deel van het teken wordt dus identiek uitgesproken aan het ingeroepen recht. Bovendien bevat het eerst deel van het teken in beide lettergrepen dezelfde klinker als het ingeroepen recht, zodat de tekens in hun geheel eenzelfde klanknuance hebben

42. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en speelt geen rol in deze beslissing.

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

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 9 Informatieverwerkende inrichtingen en apparaten, computers, personal computers, computerterminals, -randapparatuur, -onderdelen en -geheugens; tekstverwerkende apparatuur; geregistreerde computerprogramma's en -bestanden; software producten voor zover begrepen in deze klasse; magnetische, digitale, optische en elektronische gegevensdragers;	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en

<p>apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; elektronische publicaties.</p>	<p>het weergeven van geluid of beeld; magnetische en schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur; computers, waaronder spelcomputers; geregistreeerde (computer)software en (computer)programmatuur, waaronder spelsoftware voor computers; video-, computer- en multimediasoftware, al dan niet voor gebruik op pc's; video- en computerspelcassettes, -cartridges en cd-rom's, al dan niet te gebruiken met televisie-ontvangers; elektronische spelapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen, magnetische, optische en digitale spelprogramma's; videospellen en videospelapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; elektronische publicaties; automatische spellen met vooruitbetaling voor computers; randapparatuur voor gebruik met computervideospel-panels, te weten behuizingen, kabels, luidsprekers en printers; videocamera's; tassen en koffers speciaal aangepast aan voornoemde goederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, waaronder joysticks, microfoons, headsets en afstandsbedieningen.</p>
<p>Klasse 28 Spellen, waaronder leerspellen.</p>	<p>Klasse 28 Spellen en speelgoederen, met inbegrip van elektronische spellen voor zover niet begrepen in andere klassen; draagbare spelapparatuur voor zover niet begrepen in andere klassen; spelapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen; delen voor deze waren voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>
	<p>Klasse 35 Reclame en publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede import en export van handelsproducten en de in de klassen 9 en 28 genoemde waren; verspreiding van reclamemateriaal; advertentiebemiddeling en verhuur van advertentieruimte; promotie en verspreiding van promotiemateriaal; public relations; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; merchandising; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire</p>



	doeleinden; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
	Klasse 38 Telecommunicatie; communicatiediensten voor de verschaffing van toegang tot informatie, tekst, geluid, beeld en gegevens via communicatie- en computernetwerken; communicatiediensten voor het verschaffen van toegang tot geluiden en beelden door middel van communicatie met videospelapparatuur voor de consument (niet downloadbaar); datacommunicatie; elektronische data-overdracht waaronder het beveiligd verspreiden van dat (informatie en beelden) via telecommunicatienetwerken en telecommunicatiemiddelen; het verlenen en verhuren van al dan niet beveiligde toegang tot telecommunicatienetwerken; het langs telecommunicatieve weg overbrengen van (updates van) computerprogramma's en -bestanden; ter beschikking stellen van online telecommunicatieverbindingen voor rechtstreekse interactie tussen verschillende computergebruikers; overdracht van downloadbare beltonen, muziek, mp3's, grafische afbeeldingen, videobeelden en spellen; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
Klasse 41 Cursussen en opleidingen; opvoeding en ontspanning; uitgeven, publiceren, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder Internet; het uitgeven van software- producten; het geven van educatieve informatie door middel van online diensten uit een database of via Internet; diensten van databanken bevattende educatieve en culturele informatie; diensten van een (elektronische) uitgeverij; het geven van juridische, economische en wetenschappelijke informatie langs elektronische weg; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en	Klasse 41 Ontspanning, te weten online of via een netwerk te spelen spellen; amusement; entertainment; organisatie of verzorging van evenementen met betrekking tot videospellen voor educatieve of culturele doeleinden; clubs [entertainment of onderwijs]; organisatie van wedstrijden (onderwijs of entertainment); desktop publishing; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals Internet.

educatieve doeleinden.	
------------------------	--

*Klasse 9*

47. De waren *computers* en *elektronische publicaties* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

48. De waren *gegevensverwerkende apparatuur, spelcomputers, geregistreeerde (computer)software en (computer)programmatuur, waaronder spelsoftware voor computers, video-, computer- en multimediasoftware, al dan niet voor gebruik op pc's, randapparatuur voor gebruik met computervideospel-panels, te weten behuizingen, kabels, luidsprekers en printers* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *informatieverwerkende inrichtingen en apparaten, computers, personal computers, computerterminals, -randapparatuur en -onderdelen, geregistreeerde computerprogramma's en -bestanden en software producten voor zover begrepen in deze klasse* van het ingeroepen recht, hetzij omdat zij met een alternatieve benaming worden aangeduid, hetzij omdat zij onder de bredere categorie vallen.

49. De waren *onderwijstoestellen en -instrumenten* van het betwiste teken zijn complementair aan de diensten *cursussen en opleidingen* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Om deze diensten effectief en efficiënt te kunnen verrichten moet men immers over de benodigde toestellen en instrumenten daartoe kunnen beschikken. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

50. De waren *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom* van het betwiste teken vallen onder de waar *computerrandapparatuur* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

51. De waren *optische toestellen en instrumenten* van het betwiste teken omvatten mede de *optische gegevensdragers* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

52. De waren *wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, weeg-, meet-, sein- en controle- (inspectie) toestellen en -instrumenten* van het betwiste teken vallen onder de waren *informatieverwerkende inrichtingen en apparaten* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

53. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *apparaten en toestellen voor het reproduceren van data*. Onder data vallen immers ook geluid en beeld, veelal bestaande uit digitale bestanden en reproduceren is synoniem aan weergeven. Hetzelfde geldt – mutatis mutandis – ten aanzien van *magnetische en schijfvormige geluidsdragers* versus *magnetische gegevensdragers*.

54. De waren *video- en computerspelcassettes, -cartridges en cd-rom's, al dan niet te gebruiken met televisie-ontvangers, magnetische, optische en digitale spelprogramma's en videospellen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *software producten voor zover begrepen in deze klasse* en tevens aan de waren *magnetische, digitale, optische en elektronische gegevensdragers* van het ingeroepen recht. Eerstgenoemde waren bestaan immers uit software, vastgelegd op een drager, in welke vorm dan ook. Daarnaast zijn deze waren ook soortgelijk aan de waren *spellen, waaronder*

*leerspellen* in klasse 28 van het ingeroepen recht. Alle genoemde waren van het betwiste teken dienen immers tot vermaak of ontspanning en wellicht ten dele ook tot lering. Om diezelfde reden zijn ook de waren *elektronische spelapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen, videospelapparaten voor zover niet begrepen in andere klassen, automatische spellen met vooruitbetaling voor computers, tassen en koffers speciaal aangepast aan voornoemde goederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, waaronder joysticks, microfoons, headsets en afstandsbedieningen* van het betwiste teken soortgelijk aan de waren in klasse 28 van het ingeroepen recht.

55. De waren *fotografische en cinematografische toestellen en instrumenten en videocamera's* van het betwiste teken zijn in zekere zin soortgelijk aan de waren *apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data* van het ingeroepen recht. Digitaal opgeslagen beelden vallen immers onder de ruimere categorie data.

#### *Klasse 28*

56. De waren *spellen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

57. Alle overige waren van het betwiste teken in deze klasse zijn bestemd voor het spelen van (elektronische) spellen en zijn dus soortgelijk aan de waren *spellen, waaronder leerspellen* van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 35*

58. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren (zie in die zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

59. De diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede import en export van handelsproducten en de in de klassen 9 en 28 genoemde waren en informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken kunnen logischerwijze slechts gerealiseerd worden bij de gratie van deze en daaraan soortgelijke waren, waarbij zij opgemerkt dat de omschrijving "handelsproducten" dermate algemeen is dat daaronder alle denkbare waren vallen. Deze waren en diensten zijn derhalve complementair en soortgelijk.

60. De diensten *organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden en informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden* van het ingeroepen recht. Ook al dient de organisatie in beide gevallen een ander doel, de aard van de dienstverlening is dezelfde.

61. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn alle typische diensten ten behoeve van een handelsonderneming en verschillen naar aard en bestemming van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering wellicht activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame en het verrichten van administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Deze diensten zijn dus niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht.

#### *Klasse 38*

62. De diensten *communicatiediensten voor het verschaffen van toegang tot geluiden en beelden door middel van communicatie met videospelapparatuur voor de consument (niet downloadbaar) en overdracht van spellen* zijn concurrerend met de waren *spellen, waaronder leerspellen* in klasse 28 van het ingeroepen recht. Door middel van deze diensten kan de consument immers (vanop afstand) van spellen worden voorzien, door het aanbieden van hetzij on-line spellen, hetzij downloadbare spellen. Deze waren en diensten zijn dus soortgelijk.

63. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn complementair aan de diensten *uitgeven, publiceren, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder Internet, het uitgeven van software- producten, het geven van educatieve informatie door middel van online diensten uit een database of via Internet, diensten van databanken bevattende educatieve en culturele informatie, diensten van een (elektronische) uitgeverij, het geven van juridische, economische en wetenschappelijke informatie langs elektronische weg* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Zonder de eerstgenoemde diensten zijn immers de diensten van het ingeroepen recht niet te realiseren. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

#### *Klasse 41*

64. De diensten *ontspanning, te weten online of via een netwerk te spelen spellen en advisering en informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken zijn sterk soortgelijk aan de waren *spellen, waaronder leerspellen* in klasse 28 van het ingeroepen recht. Met name voor elektronische spellen maakt het immers nagenoeg geen verschil uit of deze spellen worden aangeboden op een materiële drager dan wel on-line via internet.

65. De diensten *amusement, entertainment en advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken zijn zoal niet identiek dan toch in hoge mate soortgelijk aan de dienst *ontspanning* van het ingeroepen recht; het gaat immers nagenoeg om synoniemen.

66. De diensten *organisatie of verzorging van evenementen met betrekking tot videospellen voor educatieve of culturele doeleinden, clubs [entertainment of onderwijs] en organisatie van wedstrijden (onderwijs of entertainment) en advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken omvatten mede de *organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden* van het betwiste teken en zijn derhalve identiek daaraan.

67. De diensten *desktop publishing* en *advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *tekstverwerkende apparatuur* in klasse 9 van het ingeroepen recht. Desktop publishing ligt immers in het verlengde van tekstverwerking en voor beide activiteiten zal dezelfde of althans vergelijkbare apparatuur worden gebruikt.

#### *Conclusie*

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

### **A.2. Globale beoordeling**

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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De waren en diensten van het ingeroepen recht kunnen zowel bestemd zijn voor de professionele gebruiker als voor de minder deskundige consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel opposant meent dat het ingeroepen recht een bekend merk is in Nederland, beroept hij zich daar in deze procedure niet op (zie punt 15). Het Bureau is derhalve uitgegaan van een normale beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

72. De tekens zijn zowel visueel als auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op basis van alle genoemde factoren 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, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

### **B. Overige factoren**

73. De opmerking van opposant aangaande zijn andere merken met het element LOCO (zie punt 16) kan onbesproken blijven, omdat zij niet van invloed is op deze beslissing.

74. 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 afgewezen (of toegewezen).

## **B. Conclusie**

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

## **IV. BESLUIT**

76. De oppositie met nummer 2003515 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. Benelux depot 1160836 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9 Alle waren.

Klasse 28 Alle waren.

Klasse 35 Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede import en export van handelsproducten en van de in de klassen 9 en 28 genoemde waren; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor commerciële en publicitaire doeleinden; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

Klasse 38 Alle diensten.

Klasse 41 Alle diensten.

78. Benelux depot 1160836 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Reclame en publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verspreiding van reclamemateriaal; advertentiebemiddeling en verhuur van advertentieruimte; promotie en verspreiding van promotiemateriaal; public relations; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; merchandising; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

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

Den Haag, 4 november 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Françoise DufRASne