



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003519

van 31 december 2009

Opposant: **bluechip Computer Aktiengesellschaft**
Geschwister-Scholl-Str. 11 a
04610 Meuselwitz
Duitsland

Gemachtigde: **Vereenigde**
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
Nederland



Ingeroepen recht 1:
(Europese inschrijving 5385034)

Ingeroepen recht 2: bluechip
(Europese inschrijving 6635312)

tegen

Verweerder: **Marcel van Offeren**
Kronenburgersingel 213
6511 AR Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **GDO Advocaten**
St. Annastraat 166-168
6524 GS Nijmegen
Nederland

Merk: blue ip
(Benelux depot 1165918)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 september 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk blue ip ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38, 42 en 45. De aanvraag is onder nummer 1165918 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 30 september 2008.

2. Op 25 november 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Europese inschrijving 5385034 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk: 

, ingediend op 3 oktober 2006 en ingeschreven op 5 december 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;

- Europese inschrijving 6635312 van het woordmerk bluechip, ingediend op 22 januari 2008 en ingeschreven op 16 december 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 december 2008. Aangezien Europese inschrijving 6635312 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 13 januari 2009 heeft opposant het Bureau meegedeeld dat het ingeroepen recht inmiddels ingeschreven was.

9. Op 20 januari 2009 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is op 21 mei 2009 de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 25 mei 2009, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 25 juli 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 24 juni 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 juni 2009 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn werd gesteld tot en met 25 augustus 2009 om hierop te reageren.

11. Op 5 augustus 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 14 augustus 2009 doorgezonden aan 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 stelt dat de ingeroepen rechten en het bestreden teken sterk overeenstemmend zijn. Het eerste deel "blue" is identiek en aan het eerste deel wordt het meeste belang gehecht. Hetzelfde geldt voor de auditieve vergelijking. Hoewel de elementen "chip" en "ip" wellicht iets minder sterk overeenstemmen, bepaalt het element "blue" in sterke mate de auditieve totaalindruk. Volgens opposant heeft "blue", wat blauw betekent, geen specifieke betekenis en vormt het daarom een sterk merkdeel. "Chip" en "ip" (internet protocol) daarentegen zijn volgens opposant beschrijvend voor de waren en diensten. Hierdoor zal de nadruk meer op het onderscheidende element "blue" komen te liggen. Merken en teken hebben in hun geheel echter geen betekenis in één van de in de Benelux begrepen talen, dus opposant gaat op de begripsmatige overeenstemming niet nader in.

16. De waren in klasse 9 van het bestreden teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan een deel van de waren van opposant in klasse 9. Ook de diensten in klasse 38 zijn soortgelijk. Opposant licht hierbij toe dat bij Voice over IP, het internet of een ander IP netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren. De diensten in klasse 42 zijn volgens opposant zonder meer identiek en de diensten in klasse 45 zijn volgens opposant soortgelijk aan de diensten in de klassen 38 en 42 van opposant. Deze diensten worden namelijk in de praktijk regelmatig door eenzelfde bedrijf onder eenzelfde merk aangeboden, aldus opposant.

17. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is gemiddeld volgens opposant.

18. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Volgens verweerder is er geen sprake van visuele overeenstemming, aangezien de ingeroepen rechten uit één woord bestaan en het bestreden teken uit twee woorden bestaat. Het duidelijke verschil in lengte van merken en teken valt onmiddellijk op volgens verweerder. Bovendien is "blue" een kleuraanduiding en dit kan volgens verweerder bezwaarlijk worden gekwalificeerd als onderscheidend of dominant. Verweerder stelt ook dat het gebruikelijk is om de term "blue" te gebruiken, hij verwijst hierbij naar "blue tooth en blu-ray". Verweerder is van mening dat de merken en het teken auditief ook niet overeenstemmend zijn, aangezien de uitspraak van de elementen "ai-pie" en "tsjip" verschillend is en bovendien is het aantal lettergrepen van merken en teken verschillend. Verweerder stelt dat partijen het erover eens zijn dat de merken en het teken in hun geheel geen betekenis hebben en dat een begripsmatige vergelijking derhalve geen rol speelt.

20. Verweerder stelt niet te kunnen en ook niet te zullen ontkennen dat de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 soortgelijk zijn, behalve computer software, dit is niet soortgelijk volgens verweerder. Ook klasse 45 is volgens verweerder niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant, aangezien dit een juridische dienst betreft.

21. Volgens verweerder stemt de totaalindruk van merken en teken niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen, het Benelux depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

25. 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).

26. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

27. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

28. Vanwege proceseconomische redenen zal het Bureau in eerste instantie Europese inschrijving 6635312 beoordelen.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
bluechip	blue ip

Begripsmatige vergelijking

30. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord bluechip, het bestreden teken bestaat uit de woorden blue en ip.

31. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

32. 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 GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

33. Op grond van bovenstaande overwegingen zullen de woorden "chip" en "ip" naar oordeel van het Bureau gezien de waren en diensten als volledig beschrijvend worden ervaren door het in

aanmerking komend publiek en zal "blue" opgevat worden als de kleur blauw, een aanduiding die niet rechtstreeks beschrijvend is voor de waren en diensten. Het dominante bestanddeel van merk en teken is dan ook "blue".

34. Ook al zou er weinig onderscheidend vermogen aan het element "blue" toekomen, zoals verweerder stelt, dan nog neemt dit element een eigen en zelfstandige plaats in, zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken en moet er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee worden gehouden (GEA, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008).

35. Aangezien de betekenis van "chip" en "ip" niet overeenstemmend is, maar aan het element "blue" dezelfde betekenis zal worden toegekend, is het Bureau van oordeel dat merk en teken begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

36. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Zoals bij de begripsmatige vergelijking al werd vastgesteld is het eerste deel van merk en teken het dominante bestanddeel.

37. Merk en teken hebben het eerste element "blue" identiek gemeen. Ook het tweede woord vertoont overeenkomsten, aangezien "chip" en "ip" twee letters identiek op dezelfde plaats gemeen hebben.

38. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

39. Ook bij de auditieve vergelijking is van toepassing dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

40. Merk en teken hebben het eerste dominante element "blue" identiek gemeen. Het tweede element wordt echter verschillend uitgesproken, maar zoals ook al bij de begripsmatige vergelijking werd vastgesteld is dit element van ondergeschikt belang, aangezien het een beschrijving geeft van de waren en diensten waarvoor merk en teken gedeponeerd zijn.

41. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in hun totaalindruk in zekere mate overeenstemmend zijn.

Conclusie

42. De tekens stemmen visueel overeen en begripsmatig en auditief in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

44. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Apparaten en daaruit samengestelde systemen voor de gegevensverwerking (voorzover begrepen in klasse 9), het opnemen, registreren, overbrengen, bewerken en/of weergeven van analoge en/of digitale beeld- en/of geluidssignalen en/of gegevens, allemaal ook voor verbinding met het internet, weergaveapparatuur voor analoge en/of digitale beeld- en/of geluidssignalen en/of gegevens, multimediatoestellen, apparaten voor de in-house-communicatie, apparaten voor het internet, media voor de opslag van analoge en/of digitale beeld- en/of geluidssignalen en/of gegevens.	Klasse 9 Computerhardware en software.
Klasse 16 Drukwerken, brochures, tijdschriften, bedieningshandleidingen, reclaimedrukwerk.	
Klasse 35 Verzamelen en systematisering van gegevens in computerdatabases, verzorging van gegevens in databases, samenstelling van gegevens in computerdatabases.	
Klasse 36 Douaneagentschappen.	
Klasse 37 Installatie, onderhoud en reparatie van hardware.	
Klasse 38 Telecommunicatie, waaronder in-house-communicatie en multimediasdiensten, te weten elektronische communicatie, verzending van informatie of gegevens van databases, van spraak- en inlichtingendiensten, het beschikbaar stellen van internettoegang, offline alsmede online, on-demand-telecommunicatiediensten en andere elektronische mediasdiensten, te weten het doorzenden van elektronisch verzonden gegevens, geluid en beeld via kabel, satelliet, computers, computernetwerken, telefoonleidingen alsmede elk ander transmissie-medium, voor zover begrepen in klasse 38, elektronische overdracht van informatie en amusementsprogramma's, exploitatie van netwerken voor de verzending van gegevens, beelden en spraak, het verzamelen en leveren van berichten en algemene informatie.	Klasse 38 Telecommunicatiediensten, waaronder voip en andere ip- diensten, hosting, hosted applicaties.
Klasse 39 Logistieke diensten in de transportsector; levering van software.	
Klasse 41 Opleiding en bijscholing op het gebied van de gegevens- en datacommunicatietechniek.	
Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van hardware en software, installatie van gebruikersspecifieke software, certificeringen, gegevensbeheer op servers.	Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software, programmatuur.
	Klasse 45 Domeinnaamregistratie.

45. Verweerder is van mening dat de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 soortgelijk zijn aan de diensten van opposant (zie overweging 20). Hiermee is de soortgelijkheid van deze waren en

diensten in confesso tussen partijen en zal het Bureau niet nader ingaan op de vergelijking van deze waren en diensten. Verweerder is echter van oordeel dat *software* niet soortgelijk is aan de waren en diensten van opposant, evenmin als de diensten in klasse 45.

Klasse 9

46. Voor *software* geldt dat dit soortgelijk, dan wel identiek is aan de dienst *ontwerp en ontwikkeling van software en installatie van gebruikersspecifieke software* in klasse 42 van opposant. Deze waar zal immers het resultaat zijn van deze dienst (zie in die zin ook BBIE oppositiebeslissing PROXISITE, nummer 2001023 van 28 september 2009).

Klasse 45

47. Een domeinnaam is het adres van een organisatie, bedrijf of persoon op het internet, deze namen moeten uniek zijn. Een domeinnaam kan uitsluitend worden aangevraagd bij de Stichting Internet Domein Registratie (SIDN) via een deelnemer. De meeste deelnemers zijn hostingbedrijven, Internet service of access providers (maar ook steeds meer multinationals, merkenbureaus en reclamebureaus worden deelnemer). Deze bedrijven verschaffen toegang tot het internet en/of houden zich bezig met het gebruiken van internet als communicatiemiddel, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van websites (bron: www.sidn.nl). De dienst *domeinnaamregistratie* is naar oordeel van het Bureau dan ook soortgelijk aan de diensten in bijvoorbeeld klasse 35 van opposant, te weten *verzamelen en systematisering van gegevens in computerdatabases*, *verzorging van gegevens in databases*, *samenstelling van gegevens in computerdatabases* en in klasse 38 *verzending van informatie of gegevens van databases*. Ook het *beschikbaar stellen van internettoegang* in klasse 38 van opposant is soortgelijk aan de diensten van verweerder, aangezien bedrijven die domeinnamen registreren voor derden in de praktijk vaak ook toegang verlenen tot Internet.

Conclusie

48. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk.

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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

51. 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, beide reeds geciteerd).

52. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

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

B. Conclusie

54. De tekens stemmen visueel overeen en begripsmatig en auditief in zekere mate overeen. De waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk. Het Bureau is van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de boordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

56. Oppositie met nummer 2003519 wordt toegewezen.

57. Benelux depot 1165918 wordt niet ingeschreven.

58. 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, 31 december 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier