

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003589
van 1 maart 2010

Opposant: **Nike International Ltd.**
One Bowerman Drive
Beaverton, Oregon 97005-6453
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht 1: JUST DO IT (Benelux inschrijving 501385)

Ingeroepen recht 2: JUST DO IT (Europese inschrijving 514984)

tegen

Verweerder: **Babette van Berkel**
Wethouder Winterinkstraat 42
6991 BL Rheden
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk:  (Benelux depot 1162579)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 juli 2008 heeft verweerder voor diensten in de klassen 35, 41 en 42 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerd woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag is onder depotnummer 1162579 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 september 2008.

2. Op 1 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 501385 van het woordmerk JUST DO IT, ingediend op 7 juni 1991 voor waren in klasse 25;
- Europese inschrijving 514984 van het woordmerk JUST DO IT, ingediend op 16 mei 1997 en ingeschreven op 1 december 1998 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 42;
- Internationale inschrijving 807450 van het woordmerk JUST DO IT, ingediend op 15 juli 2003 voor waren in klasse 25.

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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot.

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 de partijen op 5 december 2008. Aangezien dinternationale inschrijving nr. 807450 geen geldigheid had in de Benelux, werd aan partijen medegedeeld dat met dit ingeroepen recht in het kader van de oppositie geen rekening zou worden gehouden.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 februari 2009 de mededeling van

aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 9 april 2009 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om deze oppositie niet meer via zijn gemachtigde te laten lopen, heeft het Bureau op 26 februari 2009 aan partijen gemeld dat alle verdere correspondentie aan verweerder zelf zou worden gericht.

10. Op 8 april 2009 diende verweerder vroegtijdig argumenten in. Op 9 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze laatste zijn op 9 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, samen met de retournering van diens vroegtijdig ingediende argumenten. Hierbij heeft het Bureau aan verweerder een termijn tot en met 9 juni 2009 gegeven om alsnog een reactie in te dienen.

11. Verweerder heeft op 9 juni 2009 gereageerd. Deze reactie is op 10 juni 2009 door het Bureau aan opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Volgens de opposant stemmen merk en teken op verwarringwekkende wijze overeen. Ten eerste dient het element "concepts & more" immers buiten beschouwing te blijven, daar dit een beschrijvende toevoeging is zonder enige onderscheidende waarde. Ten tweede is het verbale element "JUST DO HET" dominant aanwezig in het teken, aldus opposant. Visueel en auditief is er volgens hem sprake van een hoge mate van overeenstemming. Begripsmatig betekenen beide tekens "DOE HET GEWOON", waardoor er volgens opposant ook sprake is van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming.

18. Opposant beroept zich eveneens op de bekendheid van zijn merk. Hij stelt dat JUST DO IT één van de meest succesvolle merken (en slogans) uit de geschiedenis is en voegt diverse uitspraken en verwijzingen ter ondersteuning bij. Hij concludeert dat het hier evident een merk betreft met een reputatie welke van invloed is op het onderscheidend vermogen en het hier zelfs om een wereldwijd instituut gaat met een enorm onderscheidend vermogen.

19. Met betrekking tot de waren en diensten stelt opposant dat in dit geval de diensten zoals omschreven in klasse 35 van het bestreden teken als complementair kunnen worden beschouwd aan

de waren in de klassen 25 en 28 van het ingeroepen recht, juist omdat deze PR marketingdiensten betrekking kunnen hebben op nieuwe kledinglijnen, sportartikelen, enzovoort. Tevens verwijst opposant in dit kader naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de compensatie tussen een geringe mate van soortgelijkheid van waren en een sterke overeenstemming tussen de tekens.

20. Opposant stelt verder dat het ingeroepen recht naast het gebruik voor de waren en diensten zoals omschreven in de klassen 25, 28 en 42 eveneens een belangrijk marketing (PR) instrument voor de opposant is. Volgens deze laatste is er dan ook sprake van gebruik in dezelfde distributiekanaalen. Immers zullen de waren en diensten van beide tekens veelvuldig via eenzelfde route de consument bereiken, te weten via reclame-uitingen.

21. Verder stelt opposant nog dat het teken van verweerder voor de "apparel & fashion industry" gebruikt gaat worden. Hij verwijst hiervoor naar de LinkedIn-pagina van verweerder.

22. De argumenten inzake klasse 35 zijn naar mening van de opposant eveneens van toepassing op de diensten in de klassen 41 en 42 van het teken. Verder gaat opposant nog in op enkele specifieke diensten in klasse 42 die hij soortgelijk, dan wel identiek acht aan zijn diensten in klasse 42.

23. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat, gelet op de enige mate van soortgelijkheid van de waren en diensten, de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de enorme reputatie van het ingeroepen recht. Hij verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen en het depot door te halen.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder gaat in eerste instantie in op de communicatie tussen opposant en verweerder gedurende de administratieve procedure.

25. Volgens verweerder is er geen sprake van gelijke merken. Immers is "JUST DO IT" niet gelijk aan "just do het concepts & more" en stemmen de grafische beeldkenmerken totaal niet overeen.

26. Opposant heeft volgens verweerder geen bewijzen overgelegd dat het ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van het Verdrag van Parijs. Wellicht is het merk bekend, echter meent verweerder dat het begrip "algemeen bekend merk" niet bedoeld is om aan te geven dat een gedeponeerd of geregistreerd merk bekendheid heeft verworven.

27. De waren in klasse 25 van het eerste ingeroepen recht zijn volgens verweerder niet (soort)gelijk aan de diensten waarvoor hij zijn teken heeft gedeponeerd. Slechts bij het door opposant tweede ingeroepen recht is er volgens verweerder deels sprake van mogelijk soortgelijke diensten (klasse 42). Echter moet geconstateerd worden dat opposant zijn merk "JUST DO IT" bij het publiek bekend is geworden door zijn waren: schoenen en andere sportartikelen. Deze kreet is echter niet bedacht door opposant, maar het betreft een algemene kreet die gebruikelijk is in de Engelse taal en in het Nederlands bekend is als gewoon doen.

28. Dit is ook de achterliggende gedachte achter het teken, aldus verweerder. Niet alleen maar praten en discussiëren, maar gewoon doen. Hij voegt hieraan toe dat de letters HET staan voor Herkennen, Erkennen en Toepassen.

29. Tevens wordt deze kreet door opposant in zijn uitingen gebruikt in combinatie met zijn logo. Deze combinatie is herkenbaar voor het publiek, maar niet de losse gebruikelijke woordcombinatie, aldus nog verweerder. Verweerder verwijst ter ondersteuning naar een zoekopdracht op internet waaruit het beeldmerk niet als eerste naar voren komt, maar een piercing en tattoo studio. Een mogelijke overeenstemming zit slechts in twee woorden, de beeldmerken stemmen totaal niet overeen.

30. Verweerder stelt verder dat de woorden "concepts & more" wel degelijk deel uitmaakt van zijn beeldmerk, alsmede de achtergrond. Door de accentkleur wordt de nadruk gelegd op het woord HET. Van verwarring bij het publiek kan volgens verweerder geen sprake zijn en zeker niet omdat hij niet handelt in met sport gerelateerde artikelen.

31. Verweerder concludeert dat de oppositie niet gegrond is, gezien het teken een bedrijfsnaam is en geen "brand" die hij op t-shirts, schoenen of iets dergelijks gaat voeren.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

32. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

33. 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."

34. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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


35. 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).

36. 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 (HvJEU, *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds geciteerd).

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, *Limonchello*, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

38. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden ze hieronder gezamenlijk behandeld.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">JUST DO IT</p>	

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van drie woorden met in totaal acht letters, te weten JUST DO IT.

41. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit in onder elkaar geschreven grote donkere letters JUST DO en daaronder HET in fel blauw. Deze woorden bevinden zich op een achtergrond van lichtgrijze letters waarin deze woorden achter en onder elkaar weer

voorkomen. In de rechter bovenhoek bevindt zich in hetzelfde fel blauw als het woord HET de woorden "concepts & more" in een kleiner lettertype.

42. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Dit is in casu het geval voor de woordcombinatie "concepts & more". Deze woordelementen zijn beschrijvend voor de diensten van verweerder en zullen als zodanig door het in aanmerking komend publiek worden gezien. Het dominerende element in het teken is dus "JUST DO HET", mede daar de aandacht naar deze woorden zal uitgaan door de lettergrootte, de kleur en de positie van deze in het teken.

43. Tevens dient opgemerkt te worden dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement.

44. De eerste zes letters, die de woorden "JUST DO" vormen, van het dominerende bestanddeel van het teken en het ingeroepen recht zijn identiek. Enkel het laatste woord is verschillend, namelijk IT ten opzichte van HET. De laatste letter is dus eveneens identiek. Eveneens volgens vaste rechtspraak zal in beginsel de consument 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).

45. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

46. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds gesteld, zal het in aanmerking komend publiek de woordcombinatie "JUST DO HET" in het teken van verweerder als dominerend bestanddeel beschouwen.

47. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie arrest Mundicor, reeds geciteerd). Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen waarvan de eerste twee identiek zijn. Bovendien is de laatste lettergreep van beide tekens vrij overeenstemmend.

48. Het Bureau is dan ook van oordeel dat op auditief vlak de tekens sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een Engelse zin die in het Nederlands "Doe het gewoon" betekent. Hoewel het dominerende bestanddeel van het bestreden teken een combinatie is van deels Engels (JUST DO) en deels Nederlands (HET) heeft het teken dezelfde betekenis. Immers is "HET" de Nederlandse vertaling van "'IT".

50. Het argument van verweerder dat HET voor Herkennen, Erkennen en Toepassen staat kan in deze niet worden weerhouden, gezien niet is aangetoond dat het publiek hieraan deze betekenis zal toekennen.

51. De woorden "concepts & more" zijn Engels voor "concepten en meer", zoals hiervoor reeds gesteld is dit voor de aangeduide diensten van verweerder beschrijvend en weinig onderscheidend.

52. Begripsmatig zijn het merk en het dominerende bestanddeel van het teken dan ook identiek.

Conclusie

53. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens sterk overeenstemt.

Vergelijking van de waren en diensten

54. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

55. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

56. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, worden de waren- en dienstenlijsten hieronder gezamenlijk weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. <i>(B 501385)</i> KI 25 Chemisettes, onderbroeken, overalls, sweaters, pullovers, jersey, badpakken, pyjama's, kousen, sokken, regenjassen of -mantels, dassen, halsdoeken, overhemden, persdoeken; korsetten, step-ins, bustehouders, ceintuurs, kledingstukken, colberts, jasjes, joggingpakken, hoofddeksels, pantalons, vesten, pantoffels, schoenen en pantoffels; sportschoeisel en -kleding. <i>(E 514984)</i>	
KI 28 Spellen; speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen. <i>(E 514984)</i>	
	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken: zakelijke administratie; administratieve diensten; reclamediensten van een reclamebureau, waaronder het ontwikkelen van reclamecampagnes en andere promotionele uitingen; advertentiebemiddeling; verspreiding

	<p>van reclamemateriaal; marketing; public relations; advisering inzake externe en interne bedrijfscommunicatie; het ontwikkelen van commercieel zakelijke strategieën en concepten ten behoeve van marketing, merkenbeleid, communicatie en conceptontwikkeling; commercieel-zakelijke advisering met betrekking tot de te volgen strategie bij het in de markt zetten van een nieuw of bestaand merk (merkstrategische advisering); het schrijven van commerciële teksten; interim management; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opzetten en beheren van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; het ontwikkelen en ontwerpen van huisstijlen en logo's voor publicitaire doeleinden; het ontwerpen van reclamemateriaal; professionele leiding over artistieke zaken; het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën; professionele consultatie op commercieel gebied; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering met name verband houdende met productontwikkeling en technologische en industriële innovatie; zakelijke advisering met betrekking tot het commercialiseren van ideeën, uitvindingen en nieuwe of vernieuwde producten of productieprocessen; zakelijke bemiddeling bij de verhandeling van producten, uitvindingen en ideeën; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>
	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; fotografie en fotoreportages; het schrijven, redigeren, opmaken en lay-out van niet commerciële teksten; organisatie van evenementen op het gebied van educatie, cultuur, ontspanning en amusement; organisatie van seminars, symposia en congressen met een zakelijk karakter; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals het internet.</p>

<p>KI 42 Huisvesting en restauratie door hotels, pensions; dienstverlening door ondernemingen die voornamelijk zorgen voor de levering van voedingsmiddelen of dranken bestemd voor consumptie; dergelijke diensten kunnen geleverd worden door restaurants, zelfbedieningsrestaurants, kantines; persoonlijke dienstverlening door etablissementen die tegemoet komen aan individuele behoeften; dergelijke diensten kunnen omvatten begeleiding in gezelschap, diensten van schoonheidssalons, kapsalons; dienstverlening door personen, afzonderlijk of gezamenlijk, als leden van een organisatie, die een hoge graad van geestelijke activiteit vereist en betrekking heeft op theoretische of praktische aspecten van het menselijk handelen; de dienstverlening verricht door deze personen vereist van hen een ruime en gedegen universitaire opleiding of een soortgelijke ervaring; dienstverlening door reisbureaus of tussenpersonen die zorgen voor hotelreservering voor reizigers; dienstverlening, voor zover niet begrepen in andere klassen, door verenigingen aan hun eigen leden; computerprogrammering. (E 514984)</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; diensten van industriële en grafische ontwerpers en vormgevers, alsmede stylisten, webdesigners en illustratoren; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; dienstverlening op het gebied van industrieel en grafisch ontwerp; binnenhuisarchitectuur en interieurvormgeving; productontwikkeling; het ontwerpen van modellen en maquettes, waaronder houten modellen, schuimmodellen en prototypes; het ontwikkelen en ontwerpen van verpakkingen; ontwerpen en realisatie van software voor visuele 3D-voorstellingen en 3D-visualisaties; grafisch tekenen; grafische vormgeving; twee- en driedimensionale vormgeving; industriële en ruimtelijke vormgeving; diensten van een designbureau, te weten het ontwikkelen en ontwerpen van verpakkingen; diensten van een designbureau, te weten het ontwikkelen en ontwerpen van huisstijlen en logo's, niet voor publicitaire doeleinden; technisch en wetenschappelijk onderzoek om de technische behoeften van verschillende partijen te bepalen (zogenaamde 'requirements engineering') bij het op de markt brengen, bedenken van nieuwe producten en productieprocessen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals het internet.</p>
---	--

Klasse 35 en 41

57. 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.

58. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat

de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

59. Voor wat betreft de dienst "sportieve activiteiten" bestaat er naar oordeel van het Bureau een dergelijke complementariteit met de waren sportschoeisel en -kleding in klasse 25 en de gymnastiek- en sportartikelen in klasse 28 van het ingeroepen recht. Immers zal men voor het uitoefenen van het merendeel van de sportieve activiteiten een bepaald soort materiaal of aangepaste sportkleding of -schoeisel dienen te gebruiken. Bovendien komt het ook voor dat de ondernemingen uit die sector ook sportieve activiteiten organiseren of minstens hierbij een belangrijke rol spelen, waardoor het in aanmerking komend publiek hen eenzelfde herkomst zal toedichten.

60. Hetzelfde gaat op voor de diensten "ontspanning; organisatie van evenementen op het gebied van ontspanning en amusement". Hoewel deze diensten niet dezelfde aard hebben, kunnen de waren "spellen en speelgoederen" in verband hiermee worden gebruikt. Zo zal men voor het leveren van ontspanning en amusement, zowel van kinderen als volwassenen, vaak gebruik maken van spellen of speelgoederen. Er bestaat dus een verband tussen deze waren en goederen voor wat betreft de eindgebruikers. Tevens zijn de waren en diensten in zekere mate complementair. Om deze redenen, is het Bureau van oordeel dat de diensten in beperkte mate soortgelijk zijn.

61. In onderhavig geval zijn de overige waren waarvoor opposant bescherming geniet en de diensten in de klassen 35 en 41 van het bestreden teken niet dermate nauw verbonden. Het is immers niet omdat een reclamebureau mogelijks merchandising in de vorm van bijvoorbeeld petjes of T-shirts voor een derde zal creëren dat deze waren complementair zijn aan de diensten die geleverd worden door dit reclamebureau. Daarenboven is het doelpubliek van deze waren en diensten verschillend.

Klasse 42

62. De diensten in klasse 42 van het ingeroepen recht situeren zich voornamelijk in de horeca-, reis- en schoonheidsbranche. Het bestreden teken richt zich daarentegen in klasse 42 op diensten in de sector van de grafische vormgeving en ontwerp. Deze diensten zijn niet soortgelijk, noch complementair of concurrerend. Verder richten ze zich op een geheel ander publiek en worden zij via compleet verschillende ondernemingen geleverd.

63. De enige diensten in klasse 42 van het bestreden teken die identiek, dan wel soortgelijk zijn te achten aan een dienst van opposant zijn "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; ontwerpen en realisatie van software voor visuele 3D-voorstellingen en 3D-visualisaties". De dienst "computerprogrammering" van opposant kan immers vallen onder de algemene noemer van wetenschappelijke en technologische diensten. De creatie van software en websites gebeurt door middel van programmering via een computer en het gebruik van broncode of door middel van bepaalde software op een computer. Deze diensten bevinden zich in de IT-branche en kunnen door dezelfde ondernemingen worden aangeboden.

Conclusie

64. De diensten van verweerder zijn deels niet soortgelijk en deels identiek, dan wel (in beperkte mate) soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

B. Overige relevante factoren

65. Voor wat betreft de argumenten van verweerder dat de tekens niet gelijk zijn en dat opposant geen bewijzen heeft overgelegd dat het ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs, dient te worden opgemerkt dat opposant zich hier niet heeft op gebaseerd, noch dit heeft ingeroepen. Met deze punten zal dan ook verder geen rekening worden gehouden.

66. Ook met de vergelijking van de beeldmerken (zie supra, punt 29) die door verweerder wordt gemaakt, alsook de referentie van opposant aan de LinkedIn-pagina van verweerder (zie supra, punt 21) kan in casu geen rekening worden gehouden. Immers dient het Bureau zich te baseren op de registergegevens.

67. 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.

68. 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, C-342/97, reeds geciteerd). Dit is in casu het geval voor wat betreft de diensten die slechts in beperkte mate soortgelijk zijn. Door de sterke mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens wordt de beperkte mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten gecompenseerd.

69. 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). Opposant beroept zich op bekendheid van het ingeroepen recht en onderbouwt dit met stukken. Hoewel door deze bekendheid een verruimde beschermingsomvang mag worden weerhouden voor de waren in klasse 25 en een deel van de waren in klasse 28, heeft dit niet tot gevolg dat opposant zich in de onderhavige oppositieprocedure kan verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is immers uitdrukkelijk niet voorzien in artikel 2.14 BVIE.

C. Conclusie

70. De totaalindruk van de tekens stemt sterk overeen. De diensten zijn deels identiek, dan wel (in beperkte mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Voor de identieke dan wel soortgelijke diensten is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring, daar het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2003589 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1162579 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 35 (*alle diensten*)
 - Klasse 41: Opvoeding; opleiding; culturele activiteiten; fotografie en fotoreportages; het schrijven, redigeren, opmaken en lay-out van niet commerciële teksten; organisatie van evenementen op het gebied van educatie, cultuur; organisatie van seminars, symposia en congressen met een zakelijk karakter; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals het internet.
 - Klasse 42: Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; diensten van industriële en grafische ontwerpers en vormgevers, alsmede stylisten, webdesigners en illustratoren; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; dienstverlening op het gebied van industrieel en grafisch ontwerp; binnenhuisarchitectuur en interieurvormgeving; productontwikkeling; het ontwerpen van modellen en maquettes, waaronder houten modellen, schuimmodellen en prototypes; het ontwikkelen en ontwerpen van verpakkingen; grafisch tekenen; grafische vormgeving; twee- en driedimensionale vormgeving; industriële en ruimtelijke vormgeving; diensten van een designbureau, te weten het ontwikkelen en ontwerpen van verpakkingen; diensten van een designbureau, te weten het ontwikkelen en ontwerpen van huisstijlen en logo's, niet voor publicitaire doeleinden; technisch en wetenschappelijk onderzoek om de technische behoeften van verschillende partijen te bepalen (zogenaamde 'requirements engineering') bij het op de markt brengen, bedenken van nieuwe producten en productieprocessen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals het internet.
73. Het Benelux depot met nummer 1162579 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 41: Ontspanning; sportieve activiteiten; organisatie van evenementen op het gebied van ontspanning en amusement.
 - Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; het ontwikkelen, vormgeven en ontwerpen van websites; ontwerpen en realisatie van software voor visuele 3D-voorstellingen en 3D-visualisaties.
74. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 1 maart 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard