



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003694
van 12 november 2010

Opposant: **Esprit International**
1370 Broadway
New York, NY 10012
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **BAKER & MCKENZIE CVBA**
Meir 24
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen merk 1:  (Benelux inschrijving 427066)

Ingeroepen merk 2: ESPRIT (Benelux inschrijving 439976)

Ingeroepen merk 3:  (Benelux inschrijving 703414)

tegen

Verweerder: **KlaverTel Beheer bvba**
Excelsiorlaan 1 bus 3
1930 Zaventem
België

Betwiste merk:  (Benelux depot 1168904)

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

1. Op 17 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41, 42 en 45. Dit depot is onder nummer 1168904 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 oktober 2008.

2. Op 31 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 427066 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 10 februari 1987 voor diensten in de klassen 35, 42 en 43;

- Benelux inschrijving 439976 van het woordmerk ESPRIT, ingediend op 13 oktober 1987 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 20, 21, 24, 28, 35, 42 en 43;
- Benelux inschrijving 703414 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 augustus 2001 voor waren en diensten in de klassen 18, 25, 35, 39 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 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 7 januari 2009.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 8 mei 2009. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 27 mei 2009 de

mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 27 juli 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 27 juli 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Het Bureau heeft deze op 17 augustus 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 oktober 2009 om daarop te reageren.

10. Op 16 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 26 oktober 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 26 december 2009.

11. Op 20 november 2009 heeft opposant geantwoord op het verzoek van verweerder, dat zijns inziens niet ondubbelzinnig als een verzoek om bewijzen van gebruik kon worden opgevat. Het Bureau heeft dit antwoord op 8 december 2009 doorgestuurd naar verweerder, en hem een termijn gesteld tot en met 8 februari 2010 om daarop te reageren.

12. Op 10 december 2009 heeft verweerder gereageerd op genoemde brief van opposant en aangegeven wel degelijk om bewijzen van gebruik te hebben verzocht. Het Bureau heeft deze reactie op 5 januari 2010 naar opposant gestuurd en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 5 maart 2010 om alsnog bewijzen van gebruik in te dienen.

13. Op 5 maart 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 15 maart 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 mei 2010 om daarop te reageren.

14. Op 10 juni 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat verweerder niet meer heeft gereageerd op de ingediende bewijzen van gebruik en dat het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing.

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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

17. Opposant acht noch de beeldelementen van de ingeroepen rechten noch deze van het betwiste teken bijzonder inventief of opvallend. Van de woordelementen springt het woord ESPRIT bij alle tekens visueel het meest in het oog omdat het significant groter is afgebeeld en het publiek de

kleinere letters niet zal waarnemen, althans zullen deze in zijn onvolmaakte herinnering geen rol spelen, aldus opposant. Het dominante bestanddeel van de ingeroepen rechten wordt dus volledig hernomen in het betwiste teken en wel aan het begin daarvan, zo constateert opposant. Ook de stijl en het lettertype van het betwiste teken onderscheiden zich visueel niet van de ingeroepen rechten. Ten slotte is er een visuele overeenstemming tussen de beeldelementen in die zin dat de drie horizontale strepen van de eerste letter van de ingeroepen rechten worden hernomen in het betwiste teken. Opposant concludeert derhalve dat de tekens een zeer grote visuele gelijkenis vertonen.

18. Volgens opposant zal het in aanmerking komend publiek naar de tekens verwijzen door het bestanddeel ESPRIT te gebruiken. Dit element is een bestaand Frans woord en zal bijgevolg over heel de Benelux op dezelfde manier worden uitgesproken, zo meent opposant, die dan ook besluit dat er een zeer grote mate van auditieve gelijkenis tussen de tekens bestaat.

19. Het dominante element ESPRIT betekent in het Frans "verstand, geest, geloof, stemming", en aangezien dit het enige niet-beschrijvende element van het betwiste teken is, stemmen de tekens op begripsmatig vlak sterk overeen, zo poneert opposant. Ook al zou de gemiddelde consument in staat zijn om bepaalde visuele of fonetische verschillen waar te nemen tussen de tekens, dan zullen deze verschillen worden geneutraliseerd door de sterke begripsmatige overeenstemming, aldus nog opposant.

20. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aangezien zij optische waren omvatten of gericht zijn op reclame, beheer en bestuur van commerciële zaken, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten en ontwerpdiensten.

21. Opposant acht het onbetwist dat de ingeroepen rechten uit zichzelf, maar ook door hun grote bekendheid in de Benelux, een sterke onderscheidingskracht hebben, waardoor hun beschermingsomvang groter is.

22. Opposant merkt nog op dat hij gebruik maakt van submerken, met name tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben, zoals ESPRIT CELEBRATION, ESPRIT CONNECT, ESPRIT HOME en ESPRIT SPORTS. Bijgevolg is het volgens opposant mogelijk dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde onderneming afkomstige productlijnen beschouwt.

23. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring, dat de oppositie derhalve gegrond is en het Bureau de inschrijving van het betwiste teken dient te weigeren voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht onder verwijzing van verweerder in de kosten.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder heeft bij het indienen van zijn reactie op de argumenten van opposant verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten, maar heeft verder niet meer gereageerd op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen.

25. Volgens verweerder zijn de tekens visueel qua lettertype, kleuren en achtergrond zo verschillend dat er zijns inziens onmogelijk sprake kan zijn van verwarring. Auditief meent hij dat er een groot verschil is door het onderscheidende element TELECOM in het betwiste teken. Een begripsmatige gelijkenis acht verweerder evenmin aanwezig, aangezien er voldoende onderscheidende en dominerende bestanddelen zijn.

26. Verweerder concludeert dat de oppositie ongegrond is en het betwiste teken derhalve in zijn geheel ingeschreven dient te worden. Ook meent hij dat de kosten van de procedure door opposant dienen te worden gedragen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt.

A.2. Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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."

32. 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


33. 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).

34. 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).

35. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 439976):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|--|
| ESPRIT |  |

37. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar (zie in die zin GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

38. Het woord ESPRIT heeft zowel in het Nederlands als in het Frans een vaste betekenis: "fijne geestigheid, geest, vernuft" (Van Dale groot woordenboek Nederlands, 14^{de} editie) en "geest, geestigheid, aard" (Van Dale groot woordenboek Frans-Nederlands, 3^{de} druk).

39. Ook het element TELECOM van het betwiste teken heeft een vaste betekenis in beide talen, namelijk als verkorting van "telecommunicatie" of *télécommunication* (Van Dale). Dit element is echter beschrijvend voor waren en diensten die betrekking hebben op telecommunicatie, en volgens vaste rechtspraak zal het publiek 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 (GEU, NLSport, NLJeans, NLActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Het woord ESPRIT dient daarom als het dominante wordelement van het betwiste teken aangemerkt te worden en is begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht.

40. Aangezien het dominante element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht, stemmen de tekens in hun totaalindruk op begripsmatig vlak in sterke mate overeen.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters, onder elkaar geplaatst en weergegeven in respectievelijk donker- en lichtblauw. Boven deze woorden bevinden zich drie gebogen lijnen, de middelste in het lichtblauw en de overige in het donkerblauw, naar links toe convergerend, waardoor zij ook zouden kunnen worden gelezen als een gestileerde hoofdletter E.

42. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). Dit is in het voorliggende geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een drietal gebogen lijnen en twee tinten van eenzelfde kleur. Ook een mogelijk in de lijnen te herkennen letter E maakt ze nog niet bijzonder onderscheidend, aangezien deze letter kennelijk anticipeert op de beginletter van het erop volgend woord.

43. Gelet op het hierboven reeds besproken beschrijvend karakter van het element TELECOM enerzijds, en de centrale positie en grotere weergave van het element ESPRIT anderzijds, dient laatstgenoemd element ook op visueel vlak als het dominante bestanddeel van het betwiste teken te worden aangemerkt. Dit element is identiek aan het ingeroepen recht.

44. Aangezien het dominante element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht, stemmen de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak in sterke mate overeen.

Auditieve vergelijking



45. Het figuratieve element van het betwiste teken leent zich niet voor auditieve weergave, tenzij men er de letter E in zou herkennen. Maar ook dan is ESPRIT ook auditief het dominante bestanddeel van het teken, en verdwijnt het beschrijvende TELECOM (al dan niet volledig) naar de achtergrond.

46. Aangezien het dominante element van het betwiste teken identiek is aan het ingeroepen recht, stemmen de tekens in hun totaalindruk op auditief vlak in sterke mate overeen.

Conclusie

47. Merk en teken stemmen zowel op begripsmatig als op visueel en auditief vlak in sterke mate overeen.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 703414):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|---|
|  |  |

48. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden ESPRIT en club, het eerste woord weergegeven in grote letters en het tweede in kleine letters, en beide woorden onder elkaar geplaatst. De beginletter van het eerste woord is gestileerd weergegeven, namelijk alleen de horizontale strepen van de hoofdletter E. Bij de overige letters van dit woord worden de benen (of rondingen) van de letters iets losstaand van elkaar weergegeven. Het tweede wordelement wordt voorafgegaan door een kleine letter "e" en een asterisk.

49. Hetgeen hierboven (punt 42) in algemene zin is opgemerkt met betrekking tot samengestelde tekens, geldt eveneens ten aanzien van dit ingeroepen recht. De beginletter mag dan gestileerd zijn weergegeven, dit neemt niet weg dat het woord ESPRIT zeer wel leesbaar is en prominent aanwezig is. De specifieke schrijfwijze van de letters zal door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

50. De consument zal 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). In casu staat het element ESPRIT bovenaan en wordt het dus als eerste waargenomen. Bovendien is het in grote letters weergegeven en beslaat het het grootste deel van het merk. Dit woord dient dus te worden aangemerkt als het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht.

51. Voor het overige is hetgeen hierboven is uiteengezet grotendeels eveneens van toepassing op dit ingeroepen recht, met die nuance dat de visuele en auditieve overeenstemming een enkele gradatie kleiner is, als gevolg van de figuratieve elementen enerzijds en de aanwezigheid van een tweede

woordelement anderzijds. Dit doet er evenwel niet aan af dat de tekens naar het oordeel van het Bureau in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 427066):

52. De diensten van dit ingeroepen recht vallen alle onder de reeds behandelde ingeroepen rechten, zodat dit recht geen afzonderlijke bespreking behoeft.

Vergelijking van de waren en diensten

53. 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).

54. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten waarop de oppositie is gebaseerd 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, nu het gebruik van de ingeroepen rechten in confesso is.

55. De waren- en dienstenlijsten van beide ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Verder zal naar deze rechten in het enkelvoud worden verwezen. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie ingesteld tegen: |
|--|---|
| Klasse 9 Brillmonturen, brillenglazen, brillen, zonnebrillen, briletuis en brillendozen, oogschermen, oogbeschermers, stofbrillen, sportbrillen. | Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten. |
| Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer en bestuur van winkels die kledingstukken, kledingartikelen, kledingaccessoires, juwelierswaren, parfumerieën, cosmetische artikelen, bagage- artikelen, speelgoed, | Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. |

| | |
|---|--|
| meubels en andere huishoudartikelen verkopen; administratie, beheer en uitvoering van een stimulerings- en beloningsprogramma (of -systeem) waarvan de deelnemers in staat worden gesteld om door middel van een lidmaatschapskaart kortingen op en/of waardebonnen voor goederen en diensten te verkrijgen; detailhandelsdiensten betrekking hebbende op de hiervoor genoemde diensten en op de in de klassen 18, 25, 39 en 41 genoemde waren en diensten. | |
| Klasse 41 Sportieve en culturele activiteiten. | Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten. |
| Klasse 42 Ontwerpdiensten en binnenhuisarchitectuur, waaronder het ontwerpen van meubels en sanitair. | Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software. |

Klasse 9

56. De waren *optische toestellen en instrumenten* van het betwiste teken betreffen een brede categorie, waaronder alle waren kunnen vallen die van doen hebben met optiek. Daaronder vallen de waren *brillenglazen, brillen* en *zonnebrillen* en daaronder kunnen eveneens de waren *oogschermen, oogbeschermers, stofbrillen* en *sportbrillen* van het ingeroepen recht vallen; al deze waren zijn derhalve identiek.

57. De overige waren van het betwiste teken in deze klasse houden geen enkel verband met de waren en diensten van het ingeroepen recht en zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend. Zij richten zich ook op een ander doelpubliek en kennen niet dezelfde fabricage- en distributiekanaal. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

Klasse 35

58. De dienst *reclame* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor bij de diensten van het ingeroepen recht en is dus daaraan identiek.

59. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken omvat de diensten *beheer en bestuur van winkels* van het ingeroepen recht en is daaraan dus identiek.

60. De diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten* van het betwiste teken omvatten mede de dienst *administratie van een stimulerings- en beloningsprogramma (of -systeem) waarvan de deelnemers in staat worden gesteld om door middel van een lidmaatschapskaart kortingen op en/of waardebonnen voor goederen en diensten te verkrijgen* van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

Klasse 41

61. De diensten *sportieve en culturele activiteiten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

62. De diensten *opvoeding, opleiding en ontspanning* van het betwiste teken kunnen vallen onder de diensten *sportieve en culturele activiteiten* van het ingeroepen recht; deze activiteiten worden immers (vaak) verricht ter ontspanning, maar zij kunnen ook plaatsvinden in het kader van een opleiding en met name aan culturele activiteiten kan tevens een opvoedkundig aspect verbonden zijn. Deze diensten zijn derhalve minstens soortgelijk.

Klasse 42

63. De *ontwerpdiensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

64. De dienst *ontwerpen van computers en van software* van het betwiste teken valt onder de *ontwerpdiensten* van het ingeroepen recht en is daaraan dus identiek. De dienst *ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken is soortgelijk aan deze ontwerpdiensten: ontwikkelen is immers het logische vervolg op ontwerpen en het ontwerp zal (mede) gericht zijn op de deze latere ontwikkeling.

65. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse houden geen verband met de waren en diensten van het ingeroepen recht. De aard van deze diensten (onderzoek, analyse) is verschillend en zij richten zich tot een ander doelpubliek. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

66. 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.3. Globale beoordeling

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 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 het voorliggende geval kan een deel van de betrokken waren en diensten (zoals wetenschappelijk onderzoek en industriële analyse) bestemd zijn voor een gespecialiseerd en deskundig publiek, zodat bij een deel van het in aanmerking komend publiek moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

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). De ingeroepen rechten hebben weliswaar een betekenis, maar zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op een ruime

bekendheid en als gevolg daarvan een ruimere beschermingsomvang van zijn merken (zie punt 21), maar heeft deze stelling niet nader onderbouwd. Het Bureau is derhalve uitgegaan van een normale beschermingsomvang van de ingeroepen rechten.

70. De merken en het teken zijn zowel begripsmatig als visueel en auditief sterk overeenstemmend. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Gelet op de mate van overeenstemming en soortgelijkheid, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau bij een deel daarvan, 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

71. Opposant merkt op dat hij gebruik maakt van submerken, met name tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben (zie punt 22). Inmiddels is in deze oppositie reeds vastgesteld dat er sprake is van tekens die in grote mate overeenstemmen. Het argument met betrekking tot het seriemerik kan dus niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing en zal daarom verder niet meer in overweging worden genomen.

C. Conclusie

72. Op bovenstaande gronden is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2003694 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Benelux depot 1168904 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: optische toestellen en instrumenten.

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 42: wetenschappelijke en technologische ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

75. Benelux depot 1168904 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet was tegen gericht, hetzij omdat zij niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9: wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor

apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

Klasse 38: alle diensten.

Klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

Klasse 45: alle diensten.

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

Den Haag, 12 november 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul