

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003915

van 19 april 2011

- Opposant:** **Apple Inc.**
1 Infinite Loop
Cupertino 95014-2084
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** IPOD (Europese inschrijving 3957768)
Ingeroepen merk 2: POD (Europese inschrijving 3634623)
Ingeroepen merk 3: IPOD (Europese inschrijving 4748133)
Ingeroepen merk 4: iPod (Europese inschrijving 5340484)
Ingeroepen merk 5: IPOD
(volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs)
- tegen*
- Verweerder:** **Epromotor B.V.**
Eerste Stationsstraat 53
2712 HB Zoetermeer
Nederland
- Gemachtigde:** **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux spoedinschrijving 854454)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 november 2008 heeft verweerders rechtsvoorganger, Easyticket B.V., een Benelux depot

ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 854454 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 december 2008.

2. Op 2 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 maart 2009) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2422806 van het woordmerk IPOD, ingediend op 23 oktober 2001 en ingeschreven op 31 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 3957768 van het woordmerk IPOD, ingediend op 28 juli 2004 en ingeschreven op 27 juli 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 25, 35, 37, 41 en 42;
- Europese inschrijving 3634623 van het woordmerk POD, ingediend op 30 januari 2004 en ingeschreven op 21 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 38, en 42;
- Europese inschrijving 4748133 van het woordmerk IPOD, ingediend op 18 november 2005 en ingeschreven op 6 september 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44 en 45;
- Europese inschrijving 5340484 van het gecombineerde woord-/beeldmerk iPod, ingediend op 27 september 2006 en ingeschreven op 9 juni 2008 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 en 42;
- Het woordmerk IPOD, volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Gaande de procedure heeft opposant te kennen gegeven de oppositie niet langer te willen baseren op het eerste ingeroepen recht.

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

5. De betwiste spoedinschrijving is inmiddels overgedragen aan verweerder, welke overdracht is aangetekend in het register.

6. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

7. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE.

8. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

9. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 maart 2009.

10. Aangezien het tweede ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

11. Op 1 oktober 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de *cooling off* aan partijen meegedeeld. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 2 december 2009. Het Bureau heeft op 8 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

12. Op 6 februari 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 18 februari 2010 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 18 april 2010 om daarop te reageren.

13. Op 16 april 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. Het Bureau heeft deze reactie op 21 april 2010 doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 21 juni 2010 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

14. Op 11 juni 2010 heeft opposant te kennen gegeven dat hij, om redenen van efficiëntie en kostenbesparing, afzag van het indienen van gebruiksbewijzen, en de oppositie uitsluitend nog baseert op de vier nog niet gebruiksplichtige merken.

15. Het Bureau heeft dit op 16 juni 2010 aan partijen bevestigd en hen meegedeeld over te gaan tot het nemen van een beslissing.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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

19. Opposant meent dat de ingeroepen rechten een hoge mate van bescherming genieten door de naar zijn zeggen enorme reputatie die zij hebben, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Hij acht deze reputatie zelfs zo groot dat van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs kan worden gesproken. Opposant gaat omstandig in op deze reputatie en voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van zijn stellingen dienaangaande.

20. Volgens opposant hebben de beeldelementen van het betwiste teken een gering onderscheidend vermogen en zijn zij daarom van ondergeschikte betekenis voor de totaalindruk van dit teken. Wat betreft het woordelement merkt opposant op dat het element TICKET daarin beschrijvend is voor de desbetreffende waren en diensten, die immers voornamelijk betrekking hebben op de organisatie en verkoop van tickets voor muziekconcerten en andere evenementen. Daardoor zal de aandacht van het publiek naar het element POD worden getrokken, dat derhalve als het dominante en meest onderscheidende element van het betwiste teken moet worden gezien, aldus opposant.

21. Dit element is zowel in de ingeroepen rechten als in het betwiste teken op prominente wijze weergegeven, zo stelt opposant. Bij de ingeroepen rechten komt dit door de kleine letter "i" en de hoofdletter P, bij het betwiste teken krijgt dit element bijzondere aandacht door het grotere formaat van de letters. Opvallend vindt opposant ook dat zowel in (vier van) de merken als in het teken het element POD wordt gevolgd (naar het Bureau begrijpt: "voorafgegaan") door een kleine letter "i".

22. Wat het ingeroepen merk POD betreft, merkt opposant op dat dit in zijn geheel is opgenomen in het betwiste teken. Visueel acht opposant de tekens dan ook in sterke mate overeenstemmend en de verschillen onvoldoende om deze overeenstemming weg te nemen.

23. Door de krachtige klank van de letter P wordt volgens opposant sterk de nadruk gelegd op het element POD, hetgeen zijns inziens leidt tot een sterke auditieve overeenstemming.

24. Begripsmatig betekent POD in het Engels weliswaar "dop" (in de zin van een omhulsel van zaden of noten), maar opposant acht het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde Beneluxconsument dit (niet gebruikelijke) woord zal herkennen en meent derhalve dat een begripsmatige vergelijking niet ter zake doet. Mocht evenwel de gemiddelde consument geacht worden deze betekenis wel te herkennen, dan geldt volgens opposant dat deze evenzeer aanwezig is in de ingeroepen rechten, met als gevolg dat de tekens dan vanuit begripsmatig oogpunt identiek zijn.

25. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant hetzij identiek hetzij in grote mate soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Mocht het Bureau, anders

dan opposant, van oordeel zijn dat de tekens niet in sterke mate overeenstemmen, dan wordt dit volgens hem gecompenseerd door de identiteit respectievelijk de zeer hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten.

26. Nog afgezien van de luidens opposant enorme reputatie van de ingeroepen rechten, en de daardoor verruimde beschermingsomvang, meent opposant dat deze rechten ook een groot inherent onderscheidend vermogen hebben, aangezien zij in geen enkel opzicht beschrijvend of gebruikelijk zijn voor (kenmerken van) de betrokken waren en diensten.

27. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat het betwiste teken inbreuk maakt op zijn exclusieve rechten en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie volledig toe te wijzen, de betwiste spoedinschrijving door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie van verweerder

28. Mede gelet op de waren en diensten van het betwiste teken, zal de aandacht van de gemiddelde consument volgens verweerder getrokken worden door het bestanddeel TICKET, hetgeen nog versterkt wordt door de T als beeldelement in het begin van het teken. Bij de ingeroepen rechten ligt de nadruk op de kleine letter "i" en de hoofdletter P, terwijl de kleine letter "i" bij het betwiste teken niet los staat, maar deel uitmaakt van het woord TICKET, en bovendien op een totaal andere positie voorkomt. Verder constateert verweerder dat slechts de drie laatste letters visueel overeenstemmen en hij besluit dan ook dat de tekens al met al visueel slechts in zeer geringe mate overeenstemmen.

29. Het betwiste teken bestaat uit drie lettergrepen, waar de ingeroepen rechten slechts één of twee lettergrepen tellen. Hierdoor verandert volgens verweerder veel aan het klankbeeld en de cadans van de tekens. Bovendien ligt de nadruk niet bepaald bij de overeenstemmende letters, zodat de tekens fonetisch onvoldoende met elkaar overeenstemmen, aldus verweerder.

30. Begripsmatig hebben de betrokken tekens in hun geheel geen betekenis, zo meent verweerder. Het element POD op zich is volgens hem (ook in de Benelux) een veel gebruikte afkorting voor onder meer Printing On Demand, Publish On Demand en Paid On Delivery. De ingeroepen rechten zijn daarentegen afgeleid van de Engelse betekenis "dop", in die zin dat de muziek en de mediaspelers als omhulsel voor muziek en media fungeren, aldus verweerder. De betekenis is dus verschillend, zodat de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

31. Verweerder merkt op dat zowel bij de ingeroepen rechten als bij het betwiste teken de waar software nader (en anders) gespecificeerd is en hij ziet slechts een beperkte mate van soortgelijkheid. Verder vermeldt het betwiste teken specifieke diensten die passen bij een ticketagentschap, zodat de waren en diensten al met al slechts gedeeltelijk identiek dan wel in beperkte mate soortgelijk zijn, aldus verweerder.

32. Verweerder wijst nog op de verschillende distributiekkanalen van de desbetreffende waren en diensten en concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt hij het

Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en de opposant in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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 waren en diensten

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 3957768):

36. 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).

37. Bij de 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, nu dit ingeroepen recht nog niet gebruikspflichtig is.

38. Gelet op de omvang van de waren en diensten van met name het ingeroepen recht, worden hieronder slechts de klassen weergegeven voor zover voor de vergelijking relevant. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen 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 het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; apparaten voor het opslaan van gegevens; harde-schijven; opslageenheden voor mini-harde-schijven; voorbespeelde vinylplaten, geluidsbanden, audio- en videobanden, audio- en videocassettes, audio- en videoschijven; geluidsbanden (allemaal verkocht tesamen met boekjes); cd-roms; dvd's; muismatjes; batterijen; oplaadbare batterijen; batterijopladers; hoofdtelefoons; stereohoofdtelefoons; oortelefoons; luidsprekers; luidsprekers voor thuis; monitorspeakers; computerluidsprekers; luidsprekerapparaten voor persoonlijke stereo-apparaten; digitale geluids- en videoapparaten; geluidscassetterecorders en -spelers, videocassetterecorders en -spelers, compactdiscspelers, dvd-recorders en -spelers, digitale geluidsbandrecorders en -spelers; radio's; camera's; videocamera's; tassen en etuis voor het houden van camera's en/of videocamera's; draadloze telefoons; draagbare telefoons; onderdelen en accessoires voor mobiele telefoons; etuis voor mobiele telefoons; etuis voor mobiele telefoons vervaardigd uit leder of kunstleder; etuis voor mobiele telefoons vervaardigd uit weefsels of textiel; draagbare digitale elektronische apparatuur en software met betrekking daartoe; in de hand te houden digitale elektronische toestellen en software met betrekking daartoe; MP3-spelers; computers op handformaat, persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers, elektronische kladblokken; magnetische gegevensdragers; telefoons, computerspelmachines, microprocessors, geheugenkaarten, monitors, beeldschermen, toetsenborden, kabels, modems, printers, beeldtelefoons, diskdrives, camera's; vooraf geregistreerde computerprogramma's voor het beheer van persoonlijke informatie, software voor databasebeheer, software voor karakterherkenning, software voor telefoonbeheer, software voor e-mail en elektronische verzending van berichten, software voor semafoons, software voor mobiele telefonie; software voor databasesynchronisatie, computerprogramma's voor het toegang</p>	<p>Klasse 9 Software voor het opzoeken van informatie, bestanden en documenten; software voor het plaatsen, aanbieden, kopen en verkopen van toegangsbewijzen (tickets) voor sport- en culturele evenementen, muziekconcerten, shows, theatervoorstellingen en andere vormen van entertainment.</p>

<p>verkrijgen tot, bladeren door en doorzoeken van on-linedatabases, software en firmware, waaronder besturingssysteemprogramma's, programma's voor gegevenssynchronisatie, en gereedschapprogramma's voor de ontwikkeling van applicaties voor personal computers en zakcomputers; elektronische apparaten op handformaat voor draadloze ontvangst en/of overdracht van gegevens, met name berichten, en toestellen waarmee de gebruiker persoonlijke informatie kan traceren of beheren; software voor het doorsturen van berichten, elektronische post, en/of andere gegevens naar een of meer apparaten op handformaat vanuit een gegevensopslagplaats op of in verband met een personal computer of een server; software voor de synchronisatie van gegevens tussen een station of toestel op afstand en een vast station of toestel of tussen losse stations of toestellen; tassen en etuis voor het houden van mp3-spelers, computers op handformaat, persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers en elektronische notitieblokken; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; elektronische publicaties (niet downloadbaar); on-lineverschaffing van elektronische uitgaven; on-line-uitgave van elektronische boeken en dagbladen; verstrekking van publicaties via een wereldwijd computernetwerk of het Internet die kunnen worden bekeken; computerondersteund onderwijs; computerondersteund lesgeven; computerondersteunde opleidingen; computerondersteund onderwijs; onderwijsdiensten met betrekking tot software; bewerking van geluidsbanden; bewerking van films; bewerking van videobanden; bewerking van geschreven teksten; montage van films (fotografische); montage van videobanden; digitale beeldvorming; digitale muziek (niet laadbaar) geleverd vanaf internetwebsites voor MP3; digitale muziek (niet laadbaar) geleverd vanaf internet; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	<p>Klasse 41 Organisatie van culturele en sportevenementen en andere vormen van entertainment; boekingen en reserveringen voor sportevenementen, muziekconcerten en andere vormen van entertainment; het verstrekken van inlichtingen en informatie over sportevenementen, muziekconcerten en ander entertainment; dienstverlening van een ticketagentschap voor sportevenementen, muziekconcerten en ander entertainment die worden aangeboden online via Internet, via de telefoon en voorverkoopadressen.</p>
<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; juridische diensten; advisering op het gebied van hardware en software; verhuur van apparatuur en uitrusting voor hardware en software; raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; computerprogrammering; steun en raadgeving inzake het ontwikkelen van computersystemen, databases en applicaties; grafisch ontwerp voor het samenstellen van webpagina's op het Internet; informatie met betrekking tot hardware of software on line geleverd vanaf een wereldwijd computernetwerk of het Internet; het creëren en onderhouden van websites; websites met multimediamaterialen; het hosten van websites voor derden; het verlenen van intellectuele eigendomsrechten; licentieverlening met</p>	<p>Klasse 42 Ontwerpen, ontwikkelen en aanpassen van software; computerprogrammering; ontwerpen en ontwikkelen van softwareproducten in verband met het plaatsen, aanbieden, kopen en verkopen van toegangsbewijzen (tickets) voor sport- en culturele evenementen, muziekconcerten, shows, theatervoorstellingen en andere vormen van entertainment; diensten van ICT-specialisten, waaronder advisering op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.</p>

<p>betrekking tot het uitgeven van muziek en ontspanningsproducten en -diensten; zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; databases en adressenbestanden via communicatienetwerken voor het verkrijgen van gegevens op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; verscaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare on-linsoftware om gebruikers in staat te stellen om audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek-, concert-, video-, radio-, televisie-, nieuws-, sport-, spel-, culturele-evenementen- en ontspanningsprogramma's te programmeren; on-linefaciliteiten via een wereldwijd computernetwerk om gebruikers in staat te stellen om de programmering van audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek, concerten, video's, radio, televisie, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen en programma's op het gebied van ontspanning, te programmeren zoals deze zullen worden uitgezonden; zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; internetdiensten, het creëren van indices van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; verscaffing aan gebruikers van elektronische communicatienetwerken van middelen voor het identificeren, lokaliseren, groeperen, verdelen en beheren van gegevens en verbindingen met computerservers, computerprocessors en computergebruikers van derden; opzoeken, doorbladeren en opvragen van informatie, websites en andere voor derden op een wereldwijd computernetwerk beschikbare hulpbronnen; ordenen van informatiemateriaal verschaft via een wereldwijd computernetwerk overeenkomstig gebruikersvoorkeuren; computerdatabases in de vorm van een mededelingenbord op het gebied van muziek, video, film, boeken, televisie, spellen en sport; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
--	--

Klasse 9

39. De waar *software voor het opzoeken van informatie, bestanden en documenten* van het betwiste teken is soortgelijk aan de waar *software voor databasebeheer* van het ingeroepen recht. Opzoeken van informatie, bestanden en documenten valt immers onder de noemer databasebeheer.

40. De waar *software voor het plaatsen, aanbieden, kopen en verkopen van toegangsbewijzen (tickets) voor sport- en culturele evenementen, muziekconcerten, shows, theatervoorstellingen en andere vormen van entertainment* van het betwiste teken valt onder de waren *software voor*

databasesynchronisatie, computerprogramma's voor het toegang verkrijgen tot, bladeren door en doorzoeken van on-linedatabases van het ingeroepen recht en is derhalve hetzij identiek, hetzij soortgelijk daaraan. Eerstgenoemde software zal immers databanken (bijvoorbeeld met betrekking tot beschikbare tickets, verkochte tickets en dergelijke) moeten synchroniseren en toegang verschaffen tot (het bladeren door en doorzoeken van) (on-line) databases (met bijvoorbeeld de verschillende categorieën evenementen, prijscategorieën en dergelijke).

Klasse 41

41. De dienst *organisatie van culturele en sportevenementen* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan. De dienst *organisatie van andere vormen van entertainment* valt onder de noemer *ontspanning* en is dus eveneens identiek daaraan.

42. De dienst *het verstrekken van inlichtingen en informatie over sportevenementen, muziekconcerten en ander entertainment* van het betwiste teken valt onder de diensten *informatie, advisering en consultancy met betrekking tot ontspanning en sportieve en culturele activiteiten* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

43. De diensten *boekingen en reserveringen voor sportevenementen, muziekconcerten en andere vormen van entertainment, dienstverlening van een ticketagentschap voor sportevenementen, muziekconcerten en ander entertainment die worden aangeboden online via internet, via de telefoon en voorverkoopadressen* van het betwiste teken zijn zo nauw verbonden met de diensten *ontspanning en sportieve en culturele activiteiten* van het ingeroepen recht dat zij ten minste sterk soortgelijk zijn daaraan. De ene dienst bestaat immers slechts bij de gratie van de andere, zodat deze diensten in ieder geval complementair zijn. Daarnaast is in casu weliswaar sprake van een ticketagentschap, maar het is beslist niet ongebruikelijk dat de organisatoren van evenementen zelf boekings- en reserveringsfaciliteiten aanbieden, waardoor eenzelfde herkomst aan deze diensten zou kunnen worden toegedicht.

Klasse 42

44. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan. Ook dezelfde diensten met betrekking tot de gespecificeerde softwareproducten vallen onder dezelfde noemer en zijn dus identiek. De diensten *aanpassen van software* en *computerprogramming* van het betwiste teken zijn synoniemen van en derhalve identiek aan de diensten *ontwerp en ontwikkeling van software* van het ingeroepen recht.

45. De diensten *van ICT-specialisten, waaronder advisering op het gebied van informatie- en communicatietechnologie* van het betwiste teken omvatten mede de diensten *ontwerp en ontwikkeling van hardware en software* en zijn in ieder geval begrepen onder de diensten *advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.

Conclusie

46. De waren en diensten van het betwiste teken zijn hetzij identiek hetzij sterk soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.


Vergelijking van de tekens

47. 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).

48. 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).

49. 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 bezien, 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).

50. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
IPOD	

Begripsmatige vergelijking

51. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Beneluxpubliek. Partijen merken terecht op dat *pod* Engels is voor "peul, dop" (naast overigens nog een aantal andere betekenissen), maar het komt het Bureau voor dat dit woord niet tot de courante woordenschat behoort van de niet *native speaker*, zodat deze betekenissen niet bekend verondersteld kunnen worden bij de doorsnee Beneluxconsument. De letter I in het ingeroepen recht zou kunnen staan voor "internet" of "interactief", maar dat geeft nog geen betekenis aan het merk als geheel.

52. De letter T in het betwiste teken zou reeds vooruit kunnen wijzen naar het eropvolgende TICKET, dat uiteraard wel een duidelijke betekenis heeft, maar beschrijvend en dus niet onderscheidend is voor de betrokken waren en diensten. Ook bij het teken ligt de betekenis van *pod* niet voor de hand.

Volgens verweerder is het een veel gebruikte afkorting voor (onder meer) *Printing On Demand*, *Publish On Demand* en *Paid On Delivery*, maar het is niet vast komen te staan dat deze termen meteen ook begrepen worden door het in aanmerking komend publiek.

53. Noch het ingeroepen recht noch het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Visuele vergelijking

54. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit één woord van negen witte letters, waarvan de laatste drie dikker en groter zijn weergegeven en de daaraan voorafgaande letters een bestaand woord vormen, waardoor het geheel zich mogelijk ook als twee afzonderlijke woorden laat lezen. Het geheel wordt voorafgegaan door een witte letter T, waarvan het verticale been in een naar boven toe geopende witte cirkel is geplaatst. Al deze elementen bevinden zich in een zwarte liggende rechthoek.

55. 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). In het voorliggende geval valt het wordelement eveneens op doordat het het grootste deel van het teken in beslag neemt.

56. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Met betrekking tot het bestanddeel TICKET is hierboven reeds vastgesteld dat dit beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Bovendien zijn de letters "pod" van het betwiste teken in een merkelijk dikker en groter lettertype weergegeven, waardoor dit deel meer aandacht zal krijgen. Deze letters komen identiek voor in het ingeroepen recht, slechts voorafgegaan door de letter I, waardoor de totaalindruk van de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemt.

57. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

58. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, die beide enigszins beklemtoond zijn, en kan worden uitgesproken als [ie-pod] of als [aai-pod]. Het betwiste teken telt drie of vier lettergrepen, al naargelang de letter T al dan niet bij de uitspraak wordt betrokken. Het element "ticket" is zoals gezegd beschrijvend, zodat de aandacht voornamelijk zal uitgaan naar het meest onderscheidende element "pod", dat identiek is aan de tweede lettergreep van het ingeroepen recht, waardoor er een zekere mate van auditieve overeenstemming valt vast te stellen.

59. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

60. Merk en teken zijn auditief en visueel in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, zodat het begripsmatige aspect geen verdere rol speelt bij de beoordeling.

A.2. Globale beoordeling

61. 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.

62. 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 en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

63. 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 aangehaald). In casu zijn de betrokken waren en diensten hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk.

64. 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 waren en diensten die het beoogt te beschermen en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant meent dat zijn merken een groot inherent onderscheidend vermogen hebben (zie punt 26). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Opposant betoogt verder omstandig en met argumenten omkleed dat zijn ingeroepen rechten een ruime bekendheid hebben. Het Bureau acht het niet noodzakelijk deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet meer van invloed zal zijn op deze beslissing.

65. Merk en teken zijn auditief en visueel in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels ten minste sterk soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Rekening houdend met al deze omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

66. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Op grond van het bovenstaand is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

68. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen rechten, inclusief het door opposant geclaimde algemeen bekende merk, niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2003915 wordt toegewezen.

70. Benelux spoedinschrijving 854454 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 19 april 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman