

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004295

van 16 mei 2011

Opposant: **Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv**
Papiermolen 14-24
3994 DK Houten
Nederland

Gemachtigde: **MerkWerk Utrecht B.V.**
Postbus 1283
3500 BG Utrecht
Nederland

Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 425446
UNIEBOEK

Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 576637

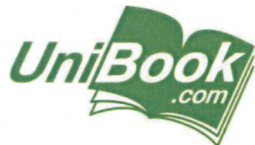
 **UNIEBOEK**

tegen

Verweerder: **UNIBIND LIMITED**
Margarita House, 15
Them. Dervisstreet
Nicosia, Cyprus
Rijksweg 7
2870 Puurs
België

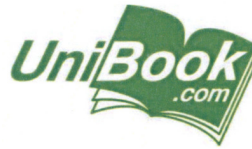
Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: Benelux depot 1179109



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

1. Op 7 april 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 16, 40 en 41 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Het depot is onder nummer 1179109 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2009.

2. Op 30 juni 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 425446 van het woordmerk UNIEBOEK ingediend op 5 januari 1987 voor waren en diensten in de klassen 16, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 576637, ingediend op 8 september 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 40, 41 en 42 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 juli 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 september 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 9 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 november 2009 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 26 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 oktober 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 december 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 28 december 2009 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 20 januari 2010, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 20 maart 2010 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 18 maart 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 april 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 juni 2010 om daarop te reageren.

12. Op 18 juni 2010 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 3 augustus 2010 aan beide partijen doorgezonden.

13. De opposant heeft op 14 juli 2010 een nieuwe gemachtigde aangesteld, te weten MerkWerk Utrecht B.V. Deze wijziging van gemachtigde werd eveneens op 3 augustus 2010 aan beide partijen bevestigd.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het bestreden teken deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

18. Met betrekking tot de vergelijking van het eerste ingeroepen recht met het bestreden teken, meent opposant dat het wordelement "UNIBOOK" het dominante bestanddeel is van het bestreden teken. Hiervan uitgaande, hebben beide tekens zes letters gemeen, waarbij het enige verschil zit in het ontbreken van de letter "E" op de vierde positie van het bestreden teken en in de een na laatste letter, die in het ingeroepen recht een "E" is en in het teken een "O". Deze doen echter volgens opposant de visuele indruk van overeenstemming niet teniet. Tevens accentueren de figuratieve elementen van het bestreden teken de overeenstemming, aldus nog opposant. Hierdoor concludeert hij dat er sprake is van een sterke mate van visuele overeenstemming tussen beide tekens.

19. Op auditief vlak worden de tekens volgens opposant identiek uitgesproken. Begripsmatig hebben de tekens in hun geheel geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. De tekens bevatten daarentegen wel een duidelijke verwijzing naar boeken en het gemeenschappelijke

voorvoegsel "UNI" zal de consument associëren met "verbond" of "eenheid", aldus nog opposant. Hij meent dan ook dat de tekens op begripsmatig vlak in zeer hoge mate overeenstemmen.

20. Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht stelt opposant dat hetgeen hiervoor is gezegd met betrekking tot de auditieve en begripsmatige vergelijking *mutatis mutandis* geldt voor deze vergelijking. Inzake de visuele vergelijking meent opposant dat het wordelement "UNIEBOEK" nog steeds een zeer prominente plaats inneemt in het ingeroepen recht. De grafische elementen leggen daarbij extra de nadruk op de overeenstemming.

21. Opposant concludeert op basis van het voorgaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder wijst erop dat het eerste ingeroepen recht dateert van voor de invoering van de toetsing op absolute gronden door het Bureau en dat het tweede ingeroepen recht een gecombineerd woord-/beeldmerk is, volgens verweerder teneinde een weigering te vermijden.

23. De term "UNIE" verwijst naar het feit dat het gaat om een unie van verschillende uitgeverijen en de term "BOEK" wijst op het feit dat het om een uitgeverij van boeken gaat. Het wordelement "UNIEBOEK" is volgens verweerder dan ook zeer beschrijvend en weinig onderscheidend voor de aangeduide waren en diensten. Ook het door hemzelf gedeponeerde teken is vrij beschrijvend en werd bijgevolg gedeponeerd in combinatie met de aanduiding ".COM" en een logo in kleur, aldus nog verweerder.

24. Verweerder merkt verder op dat de totaalindruk in overweging dient te worden genomen en het is volgens hem duidelijk dat er meer verschillen zijn dan gelijkenissen. Op die manier kan er naar oordeel van verweerder geen sprake zijn van verwarring, noch van associatie.

25. Het dominerende element in het tweede ingeroepen recht is volgens verweerder de benaming "UNIEBOEK" en niet het beeldelement. Het bestreden depot werd gedeponeerd als de combinatie van het woord in opmaak en in combinatie met een logo.

26. Aangezien de onderscheidende elementen niet identiek zijn, is er totaal geen fonetische gelijkenis tussen de merken die respectievelijk in het Nederlands en het Engels zullen worden uitgesproken. Bovendien verwijst het achtervoegsel ".COM" naar de diensten die door verweerder worden geleverd, zijnde het online printen van boeken en publicaties.

27. Gelet op de verschillen, die groter zijn dan de gelijkenissen, het voldoende verschillende totaalbeeld en de intentie van verweerder om het merk hoofdzakelijk te gebruiken voor "het online printen van boeken en publicaties", verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

28. Ten slotte verzoekt verweerder om gebruiksbewijzen van de twee ingeroepen rechten.

29. In reactie op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, stelt verweerder dat hieruit voornamelijk gebruik blijkt van de benaming "UNIEBOEK" in combinatie met het beeldelement van twee boeken, als vennootschapsnaam in combinatie met BV of UITGEVERIJ NV, als website en zelden het merk "UNIEBOEK" op zich. Hij meent dan ook dat het gebruik van de benaming "UNIEBOEK" op zich onvoldoende aangetoond werd.

III. **BESLISSING**

A.1. **Gebruiksbewijzen**

Algemeen

30. 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"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 27 april 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 27 april 2004 tot 27 april 2009.

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

32. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

33. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

34. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

35. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling ingediende stukken

36. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a. print website www.unieboek.nl en www.unieboekbusiness.nl, met prints wayback machine;
- b. kopieën van omslagen en colofons van boeken en brochures;
- c. boekbesprekingen op externe sites;
- d. prints www.bol.com en www.beslist.nl;
- e. vacatures op website www.boekblad.nl;
- f. promotiemateriaal.

a. print website www.unieboek.nl en www.unieboekbusiness.nl, met prints wayback machine

37. De uitdraai van de website www.unieboek.nl dateert van 9 maart 2010 en vermeldt in het midden een variant van het tweede ingeroepen (beeld-)merk, te weten:



38. De uitdraai van de website www.unieboekbusiness.nl is niet gedateerd en toont het beeldelement van de twee boeken met daaronder het woord UNIEBOEK en daaronder in kleinere letters het woord uitgeverij. Dit alles bevindt zich op een vierkante achtergrond bestaande uit vier gekleurde vlakken.

39. Het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of van buiten de relevante periode zijn, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald).

40. Artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE stelt voor de toepassing van artikel 2.26, lid 2, sub a het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, gelijk aan gebruik van het merk. Het enkele gegeven dat er geen volledige overeenstemming is tussen de vormgeving van een gebruikt teken en deze van het ingeroepen merk, betekent dus niet dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik van dit ingeroepen recht (zie tevens in die zin: Brussel, Ici Paris, 2008/AR/468, 17 november

2009). Het beeldmerk dat door opposant wordt gebruikt op de website www.unieboek.nl wijkt louter op enkele kleine elementen af, namelijk de twee boeken gaan het wordelement niet vooraf, maar staan er boven en worden gescheiden van het wordelement door een streep. Deze kleine afwijkingen in lay-out van het merk zijn in casu onvoldoende om het onderscheidend vermogen ervan te wijzigen. Echter laat deze uitdraai van de website van www.unieboek.nl, van na de relevante periode, niet toe conclusies te trekken over het gebruik gedurende deze periode. Hetzelfde geldt trouwens voor de ongedateerde uitdraai van de website www.unieboekbusiness.nl.

41. Verder dient opposant een print in, daterend van 10 maart 2010, van de website Internet Archive Wayback Machine, die een overzicht geeft van het aantal pagina's dat de url <http://unieboek.nl> telde tussen 1996 en 2009. Uit deze print van wayback machine is op te maken dat er vanaf eind 1999 enkele webpagina's verbonden waren aan de url <http://unieboek.nl>. Echter levert dit Wayback-overzicht geen enkele indicatie omtrent het bezoek van een site door internetsurfers, net zomin als dat er kan uit opgemaakt worden dat er sprake is van gebruik van de ingeroepen rechten voor de aangeduide waren en diensten (zie tevens in die zin: Brussel, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212, 16 februari 2010).

42. Ook voor de url <http://www.unieboekbusiness.nl> wordt een overzicht van de website Internet Archive Wayback Machine, daterend van 17 maart 2010, meegestuurd. Hieruit blijkt dat deze website enkele pagina's telde tussen december 2004 en februari 2007. Net zoals hiervoor reeds werd gesteld, kan op basis van dit stuk geen gebruik worden opgemaakt van de ingeroepen rechten voor de aangeduide waren en diensten.

b. kopieën van omslagen en colofons van boeken en brochures

43. Hoewel sommige kopieën van omslagen en colofons van boeken enkel de website www.unieboek.nl vermelden, of verwijzen naar de benaming Unieboek BV, vermelden andere ingediende stukken onderaan op de rug van het boek, op het voorblad of de kaft de term "Unieboek", al dan niet voorafgegaan door de aanduiding uitgeverij. Al deze stukken dateren van binnen de relevante periode en zijn in het Nederlands.

44. De brochures met overzichten per genre, gaande van 1977 tot en met 2008, zijn eveneens in het Nederlands. De kopieën van tijdens de relevante periode vermelden naast de contactgegevens van Uitgeverij Unieboek BV voor de verkoop in Nederland, ook nog op de rug als in de colofon het volgende teken:



45. Zoals hierboven reeds vermeld, kan het gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, die het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet aantast, beschouwd worden als gebruik van dit recht (zie supra, punt 40). In casu is het Bureau van oordeel dat dit ook het geval is voor deze variant op het beeldmerk, daar zowel het beeldelement als het wordelement van het ingeroepen recht als dominant element worden hernomen in het gebruikte teken.

46. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat de catalogi op zich niet aantonen dat zij aan een potentieel cliëntèle zijn rondgedeeld, noch in welke mate zij eventueel zijn rondgedeeld, noch hoeveel

van de door het merk beschermde waren zijn verkocht. Het bestaan alleen van deze catalogi kan hooguit aannemelijk of geloofwaardig maken dat de door de oudere merken beschermde waren op het relevante grondgebied zijn verkocht, of althans aangeboden, doch vormt geen bewijs daarvan (zie in die zin GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004).

c. boekbesprekingen op externe sites

47. Tevens dient opposant vier prints in van boekbesprekingen op de website www.ad.nl. Al deze prints dateren van 9 maart 2010, maar tonen boekbesprekingen of interviews in het kader van nieuwe boeken van gedurende de relevante periode. Onderaan deze artikels staan de gegevens van het boek en de naam van de uitgeverij, te weten Unieboek.

48. Ook wordt nog een print van een boekbespreking van de nieuwssite www.nu.nl ingediend. Deze print dateert van 17 maart 2010, maar de boekbespreking in kwestie is van 24 oktober 2005 en werd laatst aangepast op 1 november 2005. Op het einde van deze bespreking staan wederom de gegevens van het boek, met daarachter "Uitgeverij Unieboek".

d. prints www.bol.com en www.beslist.nl

49. Verder worden ook nog prints van de websites www.bol.com en www.beslist.nl ingediend met enkele pagina's van Nederlandse boeken. De prints van bol.com dateren van 9 maart 2010 en deze van beslist.nl van 17 maart 2010. Deze pagina's vermelden allerlei gegevens over het boek, zoals een beschrijving, de auteur, de prijs, de cover, het aantal pagina's en ook de uitgever Unieboek en de datum van uitgave. Deze publicatiedata vallen binnen de relevante periode.

e. vacatures op website www.boekblad.nl

50. Opposant dient ook nog twee vacatures in voor twee functies bij Uitgeverij Unieboek BV te Houten. De prints dateren van 10 maart 2010, maar de vacatures van respectievelijk 4 september 2008 en 25 februari 2008, dus van binnen de relevante periode. Naast de omschrijving van de werkgever, die zichzelf omschrijft als "een van de grote algemene uitgeverijen in het Nederlands taalgebied", staat bij de ene vacature het tweede ingeroepen beeldmerk vermeld en bij de andere het beeldmerk, zoals besproken onder punt 44.

f. promotiemateriaal

51. Ten slotte stuurt opposant ook nog een aantal kopieën van ongedateerd promotiemateriaal mee, zoals een plastic tas, een bierviltje, een postkaart en posters. Deze vermelden de website www.unieboek.nl, dan wel de benaming Unieboek BV.

Conclusie

52. Zoals reeds eerder opgemerkt, kunnen sommige stukken, hoewel deze op zich onvoldoende zijn om gebruik voor de aangeduide waren of diensten aan te tonen, wel dienen ter ondersteuning daarvan.

53. Zelfs al heeft de opposant het volume van verkochte producten niet bewezen, kan op basis van de ingediende documenten vastgesteld worden dat er boeken zijn verkocht of aangeboden en uitgeverijdiensten zijn geleverd op het relevante grondgebied, dat de ingeroepen rechten openbaar en naar buiten toe zijn gebruikt en dat deze werden gebruikt om een afzet te vinden (zie in deze zin GEU, arrest Charlott, reeds aangehaald). Het argument van verweerder (zie supra, 29) dat sommige stukken

tevens een rechtsvorm vermelden doet hier niks af. Enerzijds zijn de overige stukken reeds voldoende en anderzijds kan de stelling dat dit zou wijzen op louter handelsnaamgebruik in twijfel worden getrokken, mede indachtig de overwegingen van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Céline (HvJEU, arrest Céline, C-17/06, 11 september 2007).

54. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende bewijzen van gebruik volstaan om normaal gebruik aan te tonen van beide ingeroepen rechten, evenwel slechts beperkt tot enkele waren en diensten. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze waren en diensten:

- Klasse 16 Boeken.
- Klasse 41 Uitgave van boeken; publiceren van boeken.

A.2. Verwarringsgevaar

55. 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.

56. 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."

57. 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 Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

58. 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).

59. Aangezien de bewijzen van gebruik voor beide ingeroepen rechten dezelfde omvang hebben, zullen deze hieronder gezamenlijk worden behandeld en zal gebruik worden gemaakt van de term "merk" of "ingeroepen recht" om beide aan te duiden.

60. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor normaal gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Boeken. (B425446 & B576637)	KI 16 Kaften en mappen; boekbinderswaren, te weten draden, weefsels en andere textielproducten voor het inbinden; machines voor het inbinden van documenten, voor kantoorgebruik; papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boeken, kranten en tijdschriften; boekbinderswaren; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
	KI 40 Drukken en inbinden van boeken en publicaties; drukkerij; afdrukken van foto's; online printen van boeken en publicaties.
KI 41 Uitgave van boeken; publiceren van boeken. (B425446 & B576637)	KI 41 Het publiceren en uitgeven, ook via Internet, ook via andere elektronische weg; het publiceren en uitgeven van boeken, ook via Internet, ook via elektronische weg; schrijven van teksten.

Klasse 16

62. De waren "boeken" komen *expressis verbis* voor in klasse 16 van zowel merk als teken en zijn derhalve identiek.

63. De waren "kranten en tijdschriften", aangeduid door het bestreden teken, zijn soortgelijk aan de waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Zowel boeken als kranten en tijdschriften zijn courante aankopen die gericht zijn op hetzelfde doelpubliek, bestaande uit de gemiddelde consument. Ze hebben dezelfde aard en bestemming, namelijk informeren of ontspannen. Bovendien worden ze via dezelfde distributiekanaalen verhandeld. Tevens is het niet ongebruikelijk voor een uitgever van boeken om ook andere media, zoals tijdschriften en kranten, op de markt brengen.

64. Onder de noemer boeken waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen tevens de waren "uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)" vallen. Immers worden boeken, zijnde een vorm van drukwerk, vaak uit papier en/of karton gemaakt en kunnen deze gebruikt worden als didactisch materiaal. Deze zijn dan ook identiek of minstens sterk soortgelijk.

65. De overige door het bestreden teken aangeduide waren, te weten *“kaften en mappen; boekbinderswaren, te weten draden, weefsels en andere textielproducten voor het inbinden; machines voor het inbinden van documenten, voor kantoorgebruik; papier, karton; boekbinderswaren”* zijn niet soortgelijk aan de beperkte waren en diensten van het ingeroepen recht waarvoor gebruik is aangetoond. Immers betreft het grondstoffen of apparaten die gebruikt kunnen worden bij de fabricage van boeken, door bijvoorbeeld een boekbinder of drukkerij. Deze waren zullen niet gecommmercialiseerd worden door dezelfde ondernemingen als deze waarvoor opposant met zijn ingeroepen recht bescherming geniet. Verder is het in aanmerking komend publiek van deze waren en diensten verschillend, de eindconsument (de lezer van boeken) ten opzichte van de professioneel, boekbinder/drukker. Ook de mappen die mogelijks in een papierwarenhandel kunnen worden gekocht om zaken in op te bergen vertonen geen soortgelijkheid met de waren en diensten van opposant, daar zij een totaal andere aard en bestemming hebben en concurrerend noch complementair zijn.

66. De *“plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen”* zijn niet soortgelijk aan de waren of diensten van het ingeroepen recht. Deze waren hebben een duidelijk specifieke aard en bestemming, te weten plastic materiaal voor verpakking (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Amadeus Fire, 2002041, 30 juli 2010). Deze zijn totaal verschillend van de aard en bestemming van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Het loutere feit dat een uitgever bij de verzending of distributie gebruik zal maken van plastic materialen om de te verzenden boeken te beschermen en bij elkaar te houden, is onvoldoende om tussen beide een noodzakelijk verband en dus complementariteit te zien.

Klasse 40

67. De diensten in klasse 40 van het bestreden teken zijn complementair, dan wel concurrerend aan de diensten in klasse 41 en de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Zo zal een uitgeverij samen met een drukkerij zorgen dat de uit te geven boeken gedrukt en ingebonden worden, zodanig dat zij op de markt kunnen worden gebracht om te worden verkocht. Verder kan iemand die een fotoboek wil uitgeven beroep doen op een professionele uitgever, dan wel op een onderneming die gespecialiseerd is in het afdrukken van foto's, waarbij tegenwoordig veelal de mogelijkheid bestaat om deze als boek te laten afdrukken.

Klasse 41

68. Onder de diensten *“het publiceren en uitgeven, ook via Internet, ook via andere elektronische weg; het publiceren en uitgeven van boeken, ook via Internet, ook via elektronische weg”* vallen ook de diensten van opposant inzake de uitgave en het publiceren van boeken. Deze diensten zijn dan ook identiek.

69. De dienst *“schrijven van teksten”* wordt geleverd door tekstschrijvers. Deze zijn er in vele soorten en maten, zoals bijvoorbeeld de freelance tekstschrijvers, auteurs van fictie die teksten in opdracht schrijven om hun inkomen aan te vullen, communicatiespecialisten en redactionele specialisten, zoals eind-, hoofd- of bureauredacteuren, journalisten of webredacteuren. Vaak schrijven of redigeren ze teksten voor bepaalde media (kranten, bladen) of voor bepaalde bedrijven (opleiders, uitgevers)¹. Het schrijven van teksten hoort dus ook bij het totaalproces van het uitgeven van boeken, waardoor het publiek deze een zelfde herkomst kan toedichten; deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

Conclusie

70. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

71. 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).

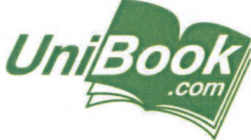
72. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

73. 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).

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

75. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen recht B 425446

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UNIEBOEK	

Begripsmatige vergelijking

76. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat

¹ Bron: <http://www.carrieretijger.nl/beroep/taal-communicatie/media/tekst/tekstschrijver>

een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

77. Het ingeroepen recht bestaat uit twee aaneengeschreven Nederlandse woorden, te weten "UNIE" en "BOEK". Het eerste woord betekent volgens de Van Dale² "vereniging, verbond; aaneensluiting van staten die nauwer is dan een verbond, vereniging van bovennationale aard". Een boek is dan weer een letterkundig werk of een geheel van bedrukte of geschreven bladen. Beide betekenissen mogen genoegzaam bekend worden geacht, mede door het courante gebruik ervan.

78. De ontleding in woordelementen wordt in het bestreden teken nog versterkt doordat beide woordelementen met een hoofdletter worden geschreven en de afbeelding van het opengeslagen boek een duidelijke scheiding aanbrengt. Het publiek zal dus ook hier de elementen "Uni" en "Book" zien. Het woord "uni" is het Engelse prefix voor "één => uni-, enkel-"³ en tevens het Franse woord voor "gezamenlijk; unie"⁴. Het woord "book" is het Engelse woord voor "boek".

79. Het bestreden teken bevat tevens de internetextensie ".com", waarmee aangeduid wordt dat het om een commercieel internetadres gaat. De uitgang ".com" is louter ondergeschikt van aard en niet dominerend, aangezien deze enkel naar een elektronisch adres op internet verwijst. (zie in die zin: GEU, Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007).

80. Ondanks het aaneenschrijven van twee bestaande woorden kan de beschrijvende betekenis die verweerder toedicht aan de tekens niet vastgesteld worden. De betekenis van het tweede deel van merk en teken is identiek, terwijl het eerste element in beide tekens mogelijks een andere betekenis heeft. Het is echter de vraag of het in aanmerking komend Benelux-publiek dit verschil zo duidelijk zal opvatten, mede door de overlap in betekenissen tussen het Nederlands en het Frans.

81. Er dient aldus te worden vastgesteld dat de tekens begripsmatig overeenstemmend zijn.

Visuele vergelijking

82. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van acht letters, te weten "UNIEBOEK". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordelement "UniBook", waarvan het eerste deel "Uni" in het groen is geschreven en het tweede deel "Book" in het wit op een groene achtergrond die een opengeslagen boek voorstelt. Onder dit woord staat nog in een kleiner lettertype, maar tevens in het wit, het element ".com".

83. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is dit niet anders, daar het beeldelement

² Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

³ Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk.

⁴ Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

niks anders is dan de weergave van het woord dat hierin wordt vermeld, namelijk "book" (het Engelse woord voor boek).

84. Mede door de positie in het teken en het gebruikte grote lettertype, is het element "UniBook" het visueel dominante bestanddeel van het bestreden teken. Immers, het eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het met name vanwege zijn positie binnen het teken of zijn afmetingen in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; zie in die zin ook arrest GEU, AVEX/BHIM – Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

85. Het ingeroepen recht en het dominerende element van het bestreden teken verschillen op visueel vlak dus door de extra klinker "e" op de vierde positie in het ingeroepen recht, alsook door de vervanging van de klinker "e" door een "o" op de voorlaatste positie.

86. Naar oordeel van het Bureau zijn de verschillen op het vlak van de visuele totaalindruk van merk en teken onvoldoende om de punten van overeenstemming teniet te doen. Er is dan ook sprake van visuele overeenstemming tussen beide.

Auditieve vergelijking

87. Met betrekking tot de auditieve vergelijking dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

88. Ook op auditief vlak geldt dat het element "UniBook" van het bestreden teken dominant is en veelal zal uitgesproken worden zonder toevoeging van de internetextensie ".com". Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal immers over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).


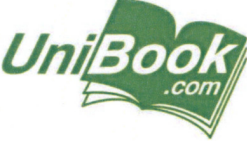
89. Het dominante element van het teken en het ingeroepen recht worden op quasi identieke wijze uitgesproken. Het enkele verschil in uitspraak is gelegen in het feit dat het ingeroepen recht als een Nederlands woord [yːnibuk] zal worden uitgesproken en het bestreden teken mogelijks door een deel van het publiek als een Engels woord [juːnibʊk], aangezien het tweede woorelement een Engels woord is.

90. Op auditief vlak zijn de tekens in kwestie sterk overeenstemmend.

Conclusie

91. De tekens zijn op begripsmatig en visueel vlak overeenstemmend en op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Ingeroepen recht B 576637

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

92. Hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, geldt evenzeer voor het tweede ingeroepen recht. Ondanks het feit dat het wordelement "UNIEBOEK" wordt voorafgegaan door de afbeelding van twee opengeslagen boeken, zal de aandacht van de consument niettemin worden getrokken door het wordelement (zie arrest SELENIUM-ACE, reeds aangehaald).

93. Bovendien tonen zowel merk als teken in dit geval de afbeelding van een of meerdere opengeslagen boeken, hetgeen de visuele overeenstemming mogelijks nog versterkt.

A.3. Globale beoordeling

94. 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.

95. 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 Schuhfabrik Meyer C-342/97, beide reeds geciteerd).

96. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

97. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Ondanks dat sommige waren gericht zijn op een professioneel publiek, kan uit de waren- en dienstenlijst niet worden opgemaakt dat er sprake zal zijn van een verhoogd aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, aangezien deze niet gepaard gaan met een grote financiële investering en de aandacht uit zal gaan naar andere aspecten dan informatie over de fabrikant/leverancier.

98. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten een normaal onderscheidend vermogen hebben. Zelfs als zou men uitgaan, zoals verweerder meent (zie supra, punt 23), van een beperkt onderscheidend vermogen, dan dient hierbij opgemerkt te worden dat dit niet het enige element is dat bij

de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (zie, GEU, Pagesjaunes.com, reeds aangehaald en HvJEU, Ferromix, C-579/08 P, 15 januari 2010).

99. Op grond van hetgeen voorafgaat, is het Bureau van oordeel dat door de overeenstemmende totaalindruk tussen merken en teken, het publiek kan menen dat de identieke, dan wel soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

100. Met de intentie van gebruik van het bestreden teken voor slechts een deel van de aangeduide waren of diensten (zie supra, punt 27), kan in het kader van de oppositieprocedure bij het Bureau geen rekening worden gehouden. Immers dient het Bureau de oppositie te beoordelen op grond van de waren en diensten zoals deze zijn opgenomen in het register. Bovendien merkt het Bureau op dat het aan verweerder is om desgevallend een waren- en/of dienstenbeperking door te voeren. Met een dergelijke beperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009).

101. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie supra, punt 21). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

102. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er voor de identieke en soortgelijke waren sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

103. De oppositie met nummer 2004295 wordt gedeeltelijk toegewezen.

104. Het Benelux depot met nummer 1179109 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 16: Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boeken, kranten en tijdschriften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
- Klasse 40 (*alle diensten*)
- Klasse 41 (*alle diensten*)

105. Het Benelux depot met nummer 1179109 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 16: Kaften en mappen; boekbinderswaren, te weten draden, weefsels en andere textielproducten voor het inbinden; machines voor het inbinden van documenten, voor kantoorgebruik; papier, karton; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen.

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

Den Haag, 16 mei 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten