

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004602**  
**van 21 juli 2011**

**Opposant:** **Stichting DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij/BankGiro Loterij**  
Van Eeghenstraat 70  
1071 GK Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Zacco Netherlands B.V.**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:**  (Benelux inschrijving 800813)

**Ingeroepen merk 2:**  (Benelux inschrijving 756966)

**Ingeroepen merk 3:**  (Benelux inschrijving 553946)

*tegen*

**Verweerder:** **Proliving B.V.**  
Bijlmerdreef 1169  
1103 TT Amsterdam zuid-oost  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Beneluxdepot 1182576)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 3 juni 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-/beeldmerk




ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 39 en 45. Dit depot is onder nummer 1182576 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juli 2009.


2. Op 1 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 800813 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 april 2006 en ingeschreven op 6 juli 2006 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41;

- Benelux inschrijving 756966 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 8 juni 2004 en ingeschreven op 10 november 2004 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41;

- Benelux inschrijving 553946 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 augustus 1994 voor waren en diensten in de klassen 16, 36 en 41.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 7 oktober 2009. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van Benelux registratie 553946 in het register.

8. Op 26 oktober 2009 heeft het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 december 2009. Het Bureau heeft op 14 december 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 14 februari 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 11 januari 2010 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 25 januari 2010.

11. Op 12 februari 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 26 februari 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 april 2010 om daarop te reageren.

12. Op 20 april 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de gebruiksplichtige ingeroepen rechten. Op 22 april 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant en hem tevens verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellende tot en met 22 juni 2010.

13. Op 22 juni 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 6 juli 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 september 2010 om daarop te reageren.

14. Op 6 augustus 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 9 augustus 2010.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

17. 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**

18. Volgens opposant is het dominante element in de tekens het woord DOEN. De elementen STICHTING en POSTCODE LOTERIJ acht opposant ondergeschikt, aangezien zij louter de rechtsvorm

aangeven, respectievelijk beschrijvend zijn. Beide woorden komen voor zowel in het betwiste teken als in de ingeroepen rechten, al dan niet gevolgd door een uitroepteken. Opposant meent derhalve dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen. Begripsmatig heeft het woord DOEN weliswaar verschillende betekenissen, maar opposant ziet in casu geen enkele reden om de tekens verschillende van deze betekenissen toe te kennen en acht ze in dit opzicht dan ook identiek.

19. Hoewel de klassenummers niet dezelfde zijn, meent opposant toch dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn. De diensten in klasse 39 van het betwiste teken hebben betrekking op de verstrekking van promotioneel materiaal en drukwerken en zijn complementair aan de waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 45 van het betwiste teken hebben betrekking op persoonlijke, sociale en maatschappelijke aspecten welke gerelateerd zijn aan en in het verlengde liggen van de diensten in klasse 36 van het eerste ingeroepen recht; het betreft diensten ten behoeve van goede doelen en ter ondersteuning van projecten, organisaties en instellingen.

20. Opposant meent dat de ingeroepen rechten een groot onderscheidend vermogen hebben. Zij kunnen immers als zeer bekend beschouwd worden door de uitgebreide reclame- en promotiecampagnes en landelijke media en op internet, alsmede de vele maatschappelijke projecten en acties waaraan opposant heeft bijgedragen en door de vele televisieprogramma's en andere activiteiten. Een dergelijke bekendheid levert volgens opposant een ruimere beschermingsomvang op, waardoor de tekens sneller door het relevante publiek met elkaar zullen worden geassocieerd.

21. Opposant concludeert dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt om die reden het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder merkt op dat de betekenis van de woorden STICHTING en DOEN aanstonds duidelijk is voor het relevante publiek: een stichting is een organisatie, gesticht met een bepaald doel en "doen" is "werk verrichten, actief bezig zijn". Deze woorden beschikken derhalve volgens verweerder over geen enkel onderscheidend vermogen ten aanzien van de betrokken diensten, hetgeen hij bevestigd ziet doordat opposant niet beschikt over een woordmerkregistratie.

23. Gelet op het voorgaande, zijn de dominante elementen in de ingeroepen rechten niet de woord- maar de beeldelementen, aldus verweerder. Deze zullen dus een voorname rol spelen in de visuele vergelijking en zijn zodanig verschillend dat de tekens niet overeenstemmen.

24. Daarnaast ziet verweerder een duidelijk conceptueel verschil tussen de tekens: de ingeroepen rechten verwijzen duidelijk naar de handelsnaam van opposant, terwijl het "wolkje" van het betwiste teken duidelijk een aansporing is van iemand die zegt: "doen!".

25. Verweerder heeft tegelijk met het indienen van zijn reactie gevraagd om bewijzen van gebruik met betrekking tot de gebruikspflichtige ingeroepen rechten. Uit het ingediende materiaal blijkt volgens verweerder geen gebruik van deze rechten, hetzij omdat de data niet verifieerbaar zijn of buiten de relevante periode vallen, hetzij omdat niet duidelijk is óf en welke diensten werden verstrekt. Verweerder is dan ook van mening dat de gebruikspflichtige ingeroepen rechten buiten beschouwing moeten worden

gelaten en beperkt de vergelijking van de diensten tot het eerste (niet gebruikspflichtige) ingeroepen recht.

26. De diensten van het betwiste teken vertonen volgens verweerder geen raakvlak met deze van het ingeroepen recht. Het verdelen en leveren van bonnen wordt weliswaar uit oogpunt van promotie en reclame gedaan, maar is niet soortgelijk aan de dienst reclame. Het financieel ondersteunen van maatschappelijke doelen (klasse 36) betekent nog niet dat het ingeroepen recht ook is beschermd voor maatschappelijke diensten. Een vorm van complementariteit tussen deze diensten en de zijne in klasse 45 ziet verweerder niet, en met de diensten in klasse 41 van het betwiste teken bestaat al helemaal geen raakvlak, aldus nog verweerder.

27. Verweerder concludeert dat verwarring niet aan de orde is en verzoekt de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. 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."

30. 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***

31. 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).

32. Het Bureau heeft akte genomen van de beperking die verweerder in zijn depot heeft aangebracht (zie punt 10). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op deze beperkte dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste (niet gebruiksplichtige) ingeroepen recht (Beneluxinschrijving (800813):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publiciteit en verkooppromotie; organiseren en houden van commerciële en publicitaire evenementen.	
Klasse 36 Financiële diensten en monetaire diensten; fondsenvorming; financieel beheer van fondsen bestemd voor goede doelen; financiële ondersteuning van projecten, organisaties en instellingen.	
	Klasse 39 Verdeling (levering) van bonnen voor promotionele en/of reclamedoeleinden die kunnen worden ingewisseld voor producten en/of diensten.
Klasse 41 Organisatie van evenementen met een amusements- of ontspannend karakter; opvoeding en ontspanning; uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via radio, televisie en andere media zoals het internet; organisatie van kansspelen en loterijen.	
	Klasse 45 Dienstverlening en advisering op sociaal terrein, in het bijzonder gericht op het verbeteren van de leefbaarheid op wooncomplexen en/of in woonwijken en gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de bewoners van deze wooncomplexen en/ of -wijken; opstellen van woon-, leef- en gedragsregels voor wooncomplexen en/of woonwijken; bewakingsdiensten, waaronder surveillance, het houden van toezicht op wooncomplexen en in woonwijken; maatschappelijke diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

*Klasse 39*

33. De diensten van het betwiste teken in deze klasse vallen onder de ruimere noemer *verkoop promotie* in klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

*Klasse 45*

34. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn maatschappelijke diensten en diensten gericht op individuen in het kader van hun privé-leven. De aard, het doel en de wijze van gebruik van deze diensten zijn verschillend van deze van het ingeroepen recht, die zich situeren op het commercieel-zakelijke, financiële, culturele/educatieve en amusementsterrein. Opposant voert aan dat eerstgenoemde diensten gerelateerd zijn aan en in het verlengde liggen van zijn diensten in klasse 36, namelijk de diensten ten behoeve van goede doelen en ter ondersteuning van projecten, organisaties en instellingen. Het Bureau merkt evenwel op dat deze laatste diensten niet zien op de goede doelen en de projecten, organisaties en instellingen zelf, maar op het financieel beheer van fondsen daartoe en op de financiële ondersteuning daarvan, hetgeen een heel ander soort dienstverlening is. Deze en de overige diensten van het ingeroepen recht worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het betwiste teken in deze klasse, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

*Conclusie*

35. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

*Met betrekking tot de overige (gebruiksplichtige) ingeroepen rechten (voor zover nog niet besproken):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	
Klasse 36 Verzekeringen; makelaardij en handel in onroerende goederen.	
Klasse 41 Organiseren en houden van educatieve, sportieve en culturele evenementen; ontspanning; onderwijs, opleidingen en cursussen, zoals balletonderwijs, rij-instructie, schriftelijk	

<p>onderwijs, zangles, dansles, muziekonderwijs, schoolradio en -televisie, sportinstructie, taalonderwijs, kleuteronderwijs; exploitatie van botanische tuinen, musea en dierentuinen; produceren van films; filmverhuur; impresariaat; uitvoeren van toneelvoorstellingen; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; uitlenen en verspreiden van boeken en tijdschriften; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; vertonen en dressereren van dieren; circusvoorstellingen.</p>	
	<p>Klasse 45 Dienstverlening en advisering op sociaal terrein, in het bijzonder gericht op het verbeteren van de leefbaarheid op wooncomplexen en/of in woonwijken en gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de bewoners van deze wooncomplexen en/ of -wijken; opstellen van woon-, leef- en gedragsregels voor wooncomplexen en/of woonwijken; bewakingsdiensten, waaronder surveillance, het houden van toezicht op wooncomplexen en in woonwijken; maatschappelijke diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.</p>

*Klasse 45 versus klasse 16*

36. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

37. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu niet voor. Bij het verrichten van de diensten in kwestie kan uiteraard gebruik worden gemaakt van bepaalde waren in klasse 16, maar deze zijn doorgaans niet in het bijzonder gericht op of bestemd voor het verrichten van deze diensten. Een louter ondersteunende functie (die deze waren overigens kunnen vervullen voor tal van diensten) is onvoldoende opdat het publiek het als normaal zou ervaren dat deze waren en diensten doorgaans hetzij door dezelfde of door verwante ondernemingen hetzij onder hetzelfde merk worden geleverd. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.



*Klasse 45 versus de diensten van de ingeroepen rechten*

38. Hetgeen hiervoor met betrekking tot het eerste ingeroepen recht is gesteld, is eveneens onverkort van toepassing op deze ingeroepen rechten.

*Conclusie*

39. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van deze ingeroepen rechten. Deze rechten, alsook de bewijzen van gebruik, kunnen daarom verder onbesproken blijven. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn, ook al zijn de merken normaal gebruikt en al zouden de tekens identiek zijn (zie artikel 2.3, sub b BVIE).



**Vergelijking van de tekens**

40. 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).

41. 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).

42. 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).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

44. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat meerdere woorden, alle geplaatst in een liggende groene rechthoek met afgeronde hoeken. Het woord DOEN is

het grootst en in witte letters weetgegeven, daarboven staat het woord STICHTING in lichtgroene en merkelijk kleinere letters. Rechts van beide woorden, schuin over de hele hoogte van de rechthoek en enigszins vervaagd weergegeven, staan naast elkaar een aantal lettercombinaties, die kennelijk delen van woorden representeren, namelijk OSTCODE in lichtgroene letters, "ankGiro" in lichtblauwe letters en "Sponso" in oranje letters.

45. Het betwiste teken bevat één woord, namelijk eveneens het woord DOEN in witte letters, gevolgd door een uitroepteken, geplaatst in een zwarte rechthoek met een schuine zijde en afgeronde hoeken. Rechts onderaan deze rechthoek bevindt zich een kleine, schuin naar onderen wijzende driehoek, waardoor de rechthoek enigszins het aanzien krijgt van een tekstballon.

46. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een aantal kleuren en een eenvoudige meetkundige figuur, bij het betwiste teken mogelijk op te vatten als een tekstballon.

47. 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel STICHTING, dat louter de aanduiding van een rechtsvorm is.

48. 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). Van links naar rechts en van boven naar onder lezend, is het eerste deel van het ingeroepen recht het woord STICHTING. Naast het feit dat dit alleen maar een rechtsvorm aanduidt, is het ook veel kleiner en minder contrasterend met de achtergrond weergegeven dan het eronderstaande wordelement DOEN. Dit woord springt ook duidelijk naar voren in vergelijking met de (vage) lettercombinaties rechts ervan en is dus het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht.

49. Dit dominante bestanddeel komt identiek voor in het betwiste teken, weliswaar gevolgd door een uitroepteken, maar de loutere toevoeging van dit leesteken is onvoldoende om een andere visuele totaalindruk op te wekken.

50. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

51. Het Bureau is van oordeel dat de consument de lettercombinaties rechts in het merk niet zal betrekken bij de uitspraak van het ingeroepen recht, ook al zou men daarin de min of meer verborgen woorden "Postcodeloterij", "Bankgiroloterij" en "Sponsor(loterij)" herkennen. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

52. Het dominante element van het ingeroepen recht is identiek aan het betwiste teken, op het uitroepteken na. Een uitroepteken suggereert (uiteraard) een uitroep of – achter een werkwoord geplaatst – een aansporing of bevel en het desbetreffende woord zal als gevolg daarvan wat luider worden uitgesproken. In casu kan echter ook het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht als een aansporing of bevel worden opgevat.

53. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

54. De betekenis van het woord STICHTING als rechtsvorm spreekt voor zich. De lettercombinaties rechts in het ingeroepen recht hebben op zich geen betekenis, maar men zal er allicht de reeds genoemde woorden in herkennen, die beschrijvend zijn voor waren en diensten met betrekking tot een loterij.

55. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht en het betwiste teken is een zeer gangbaar Nederlands werkwoord, dat als gezegd ook kan worden opgevat als een aansporing of een bevel, zeker in combinatie met het uitroepteken bij het betwiste teken.

56. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht zoal niet identiek dan toch in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

57. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en begripsmatig zijn zij identiek of in ieder geval in sterke mate overeenstemmend.

### **A.2. Globale beoordeling**

58. 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.

59. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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). Anders dan verweerder (zie punt 22), acht het Bureau het ingeroepen recht in zijn totaliteit niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Bovendien zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht 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, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Opposant spreekt van een sterk onderscheidend vermogen door de grote bekendheid en van een navenant ruime beschermingsomvang, maar laat na deze bekendheid daadwerkelijk aan te tonen, zodat is uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

60. 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).

61. 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).

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

63. Het eerste ingeroepen recht en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig quasi-identiek. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de diensten van dit ingeroepen recht. Op grond van deze overwegingen is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Conclusie**

64. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke diensten.

65. De overige diensten van het betwiste teken zijn ook niet soortgelijk aan de waren en diensten van de overige ingeroepen rechten. Ten aanzien van deze rechten staat dus reeds vast dat verwarringsgevaar zich niet kan voordoen en kan derhalve de beoordeling van de gebruiksbewijzen en van de overeenstemming achterwege blijven.

## **IV. BESLUIT**

66. De oppositie met nummer 2004602 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Beneluxdepot 1182576 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 39: alle diensten.

68. Beneluxdepot 1182576 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 45: alle diensten.

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

Den Haag, 21 juli 2011

Willy Neys

Pieter Veeze

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams