

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2004884**

**van 15 september 2011**

- Opposant:** **NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.,**  
**Delaware corporation**  
3402 Pico Boulevard  
Santa Monica - California 90405  
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Office Ernest T. Freylinger S.A.**  
234, Route d'Arlon, BP48  
8001 Strassen  
Luxemburg
- Ingeroepen recht 1:** Benelux inschrijving 588411  
GRAMMY
- Ingeroepen recht 2:** Europese inschrijving 4615241  
EUROPEAN GRAMMY AWARDS
- Ingeroepen recht 3:** Europese inschrijving 4633699  
INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS
- tegen*
- Verweerder:** **Kimberley ten Hulsen**  
Parkwijklaan 94  
1326 BT Almere  
Nederland
- Gemachtigde:** **Alpha Advocaten**  
Postbus 10096  
1301 AB Almere  
Nederland
- Betwiste merk:** Benelux depot 1192120



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

1. Op 16 november 2009 heeft verweerder een depot ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 41 van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk:



Deze aanvraag tot inschrijving is onder depotnummer 1192120 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 november 2009.

2. Op 29 januari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving met nummer 588411 van het woordmerk GRAMMY, ingediend op 1 september 1995, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9 en 41;
- Europese inschrijving met nummer 4615241 van het woordmerk EUROPEAN GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 25 juli 2006, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41;
- Europese inschrijving met nummer 4633699 van het woordmerk INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 4 augustus 2006, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41.

3. Uit de registers blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant zich enkel nog op de diensten van de ingeroepen merken.

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 3 februari 2010.

8. Op 5 maart 2010 heeft verweerder Alpha Advocaten aangesteld als gemachtigde in deze procedure. Deze aanstelling werd bevestigd aan partijen op 10 maart 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 april 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 8 april 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

10. Op 27 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 juli 2010, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 23 september 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 2 maart 2011, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan opposant verzonden.

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

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

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

14. 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 van opposant**

15. Opposant stelt dat de te vergelijken diensten deze in de klassen 35 en 41 zijn. Hij meent dat de diensten van merk en teken identiek, dan wel minstens sterk soortgelijk zijn.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de ingeroepen rechten met het bestreden teken, merkt opposant in eerste instantie op dat de term "GRAMMY" en de combinatie "GRAMMY AWARDS" in de eerdere merken bekend zijn voor prijzen die sinds 1958 elk jaar in de Verenigde Staten worden uitgereikt ter ere van de beste artiesten en technici in de muzieksector. Ter ondersteuning dient opposant enkele stukken in. De toevoeging "EUROPEAN", dan wel "INTERNATIONAL" zijn uitsluitend plaatsaanduidingen of territoriale uitbreidingen, aldus nog opposant.

17. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant bijna identiek, mede doordat tien letters identiek hernomen worden en de letters M en N op auditief vlak overeenstemmend zijn. Zelfs als het Bureau zou menen dat de elementen "INTERNATIONAL" of "EUROPEAN" in overwegingen moeten worden genomen, dan nog meent opposant dat de term "GRAMMY" of de combinatie "GRAMMY AWARDS" een zelfstandige plaats blijft innemen.

18. Op visueel vlak geldt eveneens dat 10 letters identiek hernomen worden en dat de letters M en N op visueel vlak zeer overeenstemmend zijn. Aangezien de verschillen in het midden van de tekens zitten, concludeert opposant dat de tekens ook op visueel vlak bijna identiek zijn. Ook als het Bureau van oordeel is dat de elementen "INTERNATIONAL" en "EUROPEAN" in overweging moeten worden

genomen, dan meent opposant dat het visueel opvallende element in het zeer onderscheidende element "GRAMMY AWARDS" zit.

19. Op begripsmatig vlak kan er geen enkel verschil vastgesteld worden, aldus nog opposant. Het depot imiteert immers de originele en zeer bekende creatie, waardoor een gemiddeld aandachtige consument zich zal vergissen.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar. Bovendien dient rekening te worden gehouden met de grote bekendheid van de ingeroepen rechten "GRAMMY", aangezien de prijsuitreikingen ieder jaar over de hele wereld op televisie worden uitgezonden. Ter ondersteuning verwijst opposant naar stukken in bijlage. De ingeroepen merken hebben een zeer sterk onderscheidend vermogen en opposant meent dat de verweerder ongerechtvaardigd voordeel wil trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

21. Opposant vraagt dan ook de weigering van het bestreden depot en verzoekt de verwijzing in de kosten van verweerder, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

#### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder meent dat er in onderhavig geval geen sprake is van een overtreding van het merk van opposant, nu de respectievelijke diensten niet identiek zijn.

23. Volgens verweerder is Grammy Awards een wereldberoemd fenomeen. Het betreft de belangrijkste muziekprijs ter wereld, aan te merken als de "Oscars" voor de mondiale commerciële muziekindustrie. Granny Awards (letterlijk vertaald "Oma prijs") is volgens hem dan weer een enthousiast initiatief om de senioren in verzorging- en verpleeghuizen in Almere en omstreken te entertainen. Aangezien het hier geen vergelijkbare diensten betreft, meent verweerder dat er geen sprake is van inbreuk.

24. Ook op de mate van bekendheid van het ingeroepen recht wordt geen inbreuk gemaakt, aldus verweerder, daar het bestreden teken betrekking heeft op een kleinschalig en lokaal project voor senioren, waarvan het grootste deel niet in de doelgroep van Grammy Awards valt. Het is dan ook naar oordeel van verweerder evident dat een project(je) als Granny Awards geen schadelijke gevolgen zal hebben voor de (bekendheid van) Grammy Awards.

25. Verweerder bestrijdt dat het teken op auditief, visueel en begripsmatig vlak zodanig overeenstemt dat er verwarring zou kunnen ontstaan. Het betreft allebei prijsuitreikingen, maar de aard van de prijzen is geheel verschillend. Het in aanmerking komend publiek zal geen overeenkomsten tussen beide zien. De logo's van merk en teken vertonen eveneens geen gelijkenis, aldus verweerder. Hij verwijst hiervoor naar een productie in bijlage.

26. Voorts is het ontbreken van de woorden "International" of "European" van zeer groot belang, gezien deze de nadruk leggen op de omvang van het evenement.

27. Verweerder vraagt zich trouwens af of de oppositie zich wel tot het beeldmerk richt en niet tegen de naamstelling, nu de registratie van de naam niet door het Bureau is geaccordeerd en voor zover de oppositie zich hiertegen richt, deze derhalve niet ontvankelijk is.

28. Met betrekking tot de waren en diensten herhaalt verweerder dat Granny Awards een kleinschalig project, een talentenjacht voor senioren, is in Almere en omstreken, terwijl Grammy Awards van een heel ander kaliber is en een wereldwijde bekendheid geniet. Tevens is de doelgroep van beide zeer verschillend, aldus nog verweerder. De een richt zich op ouden van dagen in verzorgings- en verpleeghuizen in Almere en omstreken, terwijl de ander zich richt op muzikmakers, muziekliefhebbers en overige in de muziekwereld geïnteresseerden, met als doel het promoten van de commerciële muziekindustrie. Ook de promotie is anders, aangezien deze bij de Grammy Awards gepaard gaat met een jaarlijkse wereldwijde televisie-exposure.

29. Verweerder meent dat de totaalindruk van merk en teken geenszins overeenkomt en het in aanmerking komend publiek niet geneigd zal zijn deze te verwarren, mede in het licht van de verschillende betekenis van granny en grammy, de verschillen in de logo's en dat de producten van merk en teken geenszins met elkaar in verband staan.

30. Tot slot is verweerder van mening dat gelet op de aard en omvang van de zaak zijn initiatief geen enkel commercieel doel heeft en derhalve geen enkele concurrentie vormt met opposant.

31. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau het depot in te schrijven en de opposant in de kosten te verwijzen, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

### III. **BESLISSING**

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

32. 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.

33. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: *"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan"*.

34. Volgens vaste rechtspraak over de 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 diensten**

35. 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).

36. Aangezien de opposant in zijn argumenten zich nog enkel baseert op de diensten in de klassen 35 en 41, zal het Bureau de oppositie verder baseren op deze diensten (zie supra, punten 4 en 15).

37. Bij vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in de registers, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken diensten zijn:

#### *Ingeroepen recht E 4633699*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verenigingsdiensten, met name het bevorderen van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 41 Opvoeding en opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; amusement, met name het organiseren van een jaarlijkse receptie ter erkenning van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen.	KI 41 Productie van shows (entertainment) gericht op senioren; organiseren van sportieve en culturele activiteiten voor senioren.

#### *Klasse 35*

39. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 41*

40. De dienst "organiseren van sportieve en culturele activiteiten voor senioren" is identiek aan de sportieve en culturele activiteiten in klasse 41 van het ingeroepen recht. Immers valt deze dienst van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van het merk van opposant. De toevoeging dat het hier diensten betreft die georganiseerd worden voor senioren doet hier niks aan af. Het is immers vaste rechtspraak dat wanneer de door het oudere merk aangeduide waren of diensten de in de

merkaanvraag opgegeven waren of diensten omvatten, deze waren of diensten als dezelfde worden beschouwd (zie in die zin arresten GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002; Arthur et F  licie, T-346/04, 24 november 2005 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

41. Hetzelfde geldt ook voor de dienst "productie van shows (entertainment) gericht op senioren". Deze vallen immers onder de algemenere noemer van de dienst "amusement" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers is de toevoeging na de woorden "met name" geen limitatieve opsomming en dus niet beperkend. De productie van shows (entertainment) valt dus onder deze diensten van opposant, dewelke ook op senioren gericht kunnen zijn. Deze diensten zijn dus eveneens identiek.

#### *Conclusie*

42. De diensten van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

#### ***Vergelijking van de tekens***


43. 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).

44. 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).

45. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

#### *Ingeroepen recht E 4633699*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS</b>	



47. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden, te weten INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een blauwe rechthoek met daarop in het wit de linkerhelft van een trofee. Daarnaast bevindt zich nog een rechthoek in het oranje met in grote witte letters het woord "Granny" en daaronder in kleinere letters het woord "awards". Boven de eerste drie letters van "Granny" wordt een witte wimpel afgebeeld en boven de overige letters sterren.

48. Het laatste woord in zowel merk als teken is de meervoudsvorm van het Engelse woord "award" voor "beloning => prijs, bekroning"<sup>1</sup>. Het eerste woord in het ingeroepen recht staat voor "internationaal", hetgeen bij het gehele Benelux publiek genoegzaam bekend is, daar in de Franse taal dit woord op dezelfde wijze wordt geschreven en in het Nederlands met een extra a op het einde. Hoewel de term "Grammy" afgeleid kan zijn het Engelse woord "*grammophone*", heeft deze term voor het in aanmerking komend Benelux publiek evenwel geen vaststaande betekenis. Bovendien is "Grammy" volgens The New Shorter Oxford English Dictionary "*(proprietary name for) any of several annual awards given by the American National Academy of Recordings Arts and Sciences for outstanding achievements in the record industry*". De term "granny" daarentegen is een informele Engelse afkorting voor "oma/grootje"<sup>2</sup>. Tevens is dit laatste woord in de Nederlandse en de Franse taal nog een gangbare afkorting voor een type appel, de Granny Smith<sup>3</sup>.

49. 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 casu ook het geval, aangezien de figuratieve elementen slechts bestaan uit een sierlijk lettertype op een kleurrijke achtergrond en enkele beeldelementen die alle een link vertonen met prijzen en prijsuitreikingen. Deze elementen zullen door het in aanmerking komend publiek dus eerder als versiering worden opgevat en niet als dominerend element.

50. Hoewel in beginsel het eerste deel van een merk de meeste aandacht zal trekken van het publiek (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dient er in casu opgemerkt te worden dat eveneens volgens vaste rechtspraak het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit zorgt er in het onderliggende geval voor dat het publiek het bestanddeel "international" – ondanks diens eerste plaats in het merk – niet als dominerend bestanddeel zal beschouwen. Immers duidt dit louter op een internationaal karakter. Ook het woord "awards", dat op identieke wijze voorkomt op het einde van merk en teken, is beschrijvend en weinig onderscheidend. Het meest onderscheidende en dominerende element in het ingeroepen recht is dus het wordelement GRAMMY.

51. Het bestreden teken bestaat, naast de figuratieve elementen, uit twee beschrijvende woorden. Dit neemt echter niet weg dat het woord "GRANNY" om verschillende redenen toch als het meest dominerende zal worden beschouwd door het in aanmerking komend publiek. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een

<sup>1</sup> Zie Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2<sup>de</sup> druk.

<sup>2</sup> Zie Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 2<sup>de</sup> druk.

<sup>3</sup> Zie Le Petit Robert de la langue française, 2009; Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>de</sup> ed.

samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Zelfs voor het deel van het publiek dat de term “granny” als de Engelse term voor “omaatje, grootje” kent, zal dit element door de lettergrootte en positie in het teken als dominerend worden opgevat.

52. De dominerende bestanddelen van merk en teken vertonen zowel op visueel als op auditief vlak grote overeenkomsten. Ze bestaan immers uit een zelfde aantal letters, waarvan de eerste drie en de laatste, identiek zijn. Het enige verschil is gelegen in de visueel en auditief zeer nauw verwante letters M en N. Bovendien worden in beide gevallen deze woorden gevolgd door de identieke term “awards”.

53. De enkele hierboven vermelde verschillen tussen merk en teken zijn in casu onvoldoende om de hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming teniet te doen.

54. Hoewel het vaste rechtspraak is dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken tekens grotendeels kunnen worden geneutraliseerd (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003; arrest Zirh, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006), moet om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het bestreden teken heeft mogelijks voor een groot deel van het publiek een dergelijke betekenis, echter stemmen de tekens op visueel en auditief vlak dermate overeen dat het Bureau in casu van oordeel is dat neutralisering hier niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

55. Op grond van het bovenstaande concludeert het Bureau dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemt.

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

56. 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.

57. 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, beide reeds geciteerd). In casu zijn de diensten identiek en stemt de totaalindruk van de tekens overeen.

58. 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 diensten

waarvoor niet kan vastgesteld worden dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument zal dus als normaal mogen worden beschouwd.

59. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Hoewel de bekendheid in casu niet van invloed zal zijn op de einduitkomst van deze beslissing, dient te worden opgemerkt dat het tussen partijen *in confesso* is dat de ingeroepen rechten bekend zijn (zie supra, punten 23 en 28).

60. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder de overeenstemmende totaalindruk van de tekens, alsook de identiteit van de waren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

61. Opposant stelt dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel wil trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken (zie supra, punt 20). Dit kan echter niet dienen als basis in een oppositieprocedure voor het Bureau, daar artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE immers uitsluitend verwijst naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

62. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het om andere projecten gaat, van verschillende grootte en met een andere insteek (zie supra, punten 24 en 30), dient opgemerkt te worden dat het Bureau zich bij de beoordeling van de onderhavige oppositie louter kan baseren op de gegevens van het register.

63. Verweerder verwijst naar de verschillen tussen de logo's van opposant en verweerder (zie supra, punten 25 en 29). Ook hier dient opgemerkt te worden dat dit argument niet weerhouden kan worden, daar het Bureau de oppositie louter kan beoordelen op basis van de ingeroepen merken en het bestreden teken zoals deze voorkomen in het register.

64. De bedenking van verweerder naar aanleiding van de argumenten van de opposant of de oppositie zich wel tegen het beeldmerk richt (zie supra, punt 27), is in casu onterecht. De oppositie is immers, overeenkomstig het ingediende oppositieformulier en zoals ook duidelijk blijkt uit de argumenten van opposant, wel degelijk gericht tegen het ingediende beeldmerk van verweerder.

## **C. Conclusie**

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

66. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het derde ingeroepen recht, dient aan de overige ingeroepen rechten niet meer te worden toegekomen.

**IV. BESLUIT**

67. De oppositie met nummer 2004884 wordt toegewezen.

68. De Benelux depot met nummer 1192120 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 15 september 2011

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek