

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005125

van 4 augustus 2011

Opposant: **Gruner + Jahr AG & Co KG**

Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Duitsland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**

32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk :

GEO

(Internationale inschrijving 863134)

tegen

Verweerder: **Remco de Hiep**

Nieuwegracht 10
3763 LB Soest
Nederland

Gemachtigde: **Markenizer B.V.**

Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **GeoTalk**


(Benelux depot 1196017)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 januari 2010 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 een Benelux depot verricht van het woordmerk GeoTalk. Het depot is onder nummer 1196017 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 februari 2010.

2. Op 29 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving met nummer 863134 van het

gecombineerde woord/beeldmerk , ingediend op 22 december 2004 en ingeschreven op 22 november 2005 in de Benelux voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Gedurende de procedure heeft opposant zijn oppositie beperkt tot de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

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.

7. Tevens werd op 27 april 2010 door een andere partij nog een oppositie ingediend tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2005093.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2010.

9. De contradictoire fase van de procedure is op 5 juli 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 oktober 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 11 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. De argumenten zijn op 14 oktober 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 december 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 29 oktober 2010 heeft verweerder een gemachtigde aangesteld, te weten Markenizer BV in Rotterdam. Dit is aan opposant medegedeeld op 16 november 2010.

12. Op 17 november 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
13. Op 25 november 2010 heeft het Bureau opposant van dat verzoek op de hoogte gebracht en hem een termijn gesteld tot en met 25 januari 2011 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.
14. Op 25 januari 2011 heeft opposant de bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 8 februari 2011 aan verweerder doorgestuurd, waarbij een termijn tot en met 8 april 2011 is gegeven om te reageren.
15. Op 15 maart 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 1 april 2011 doorgestuurd aan opposant.
16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

19. Opposant beperkt in zijn argumenten de waren en diensten waarop de oppositie wordt gebaseerd tot de klassen 9, 38 en 42 (zie punt 4).
20. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten van het betwiste teken, meent opposant dat deze identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.
21. Volgens opposant zijn de tekens op visueel vlak sterk overeenstemmend, aangezien het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het betwiste teken. Opposant stelt dat het verschil enkel is gelegen in de toevoeging van het element "talk", dat geen of slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft wegens zijn beschrijvend karakter. Het element "geo", dat bovendien het eerste element van het betwiste teken is, zal volgens opposant het meest dominerende bestanddeel zijn.
22. Ook op auditief vlak meent opposant dat het element "geo" domineert. Daardoor bestaat er volgens opposant een sterke auditieve gelijkheid tussen de tekens.
23. Opposant meent dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, aangezien het element "geo" geen vaststaande betekenis heeft.

24. Opposant concludeert dat de totaalindruk van de tekens overeenstemt en vraagt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en deponent te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

25. Verweerder meent in de eerste plaats dat de gebruiksbewijzen enkel gebruik van het ingeroepen recht voor drukwerken in klasse 16 aantonen. Verweerder is van mening dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen deze waren en de waren en diensten van het betwiste teken. Daarnaast betwist verweerder niet, hoewel hij meent dat dat in dit kader niet relevant is, dat er soortgelijkheid bestaat tussen een deel van de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 van het ingeroepen recht en een deel van de waren en diensten in diezelfde klassen van het betwiste teken.

26. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat beide tekens zijn ontleend aan de Engelse taal en slechts een gering onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken waren en diensten. Volgens verweerder zal de gemiddelde consument in de Benelux deze betekenis kennen.

27. Er is geen sprake van visuele overeenstemming, zo meent verweerder, ondanks de identiteit van de drie eerste letters. In hun totaliteit gezien meent verweerder dat de tekens voldoende afwijkend zijn, mede door het zwakke onderscheidend vermogen van het bestanddeel "geo".

28. Deze argumenten gaan volgens verweerder ook op in het kader van de auditieve vergelijking.

29. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat beide tekens geen specifieke betekenis hebben in de Nederlandse of de Franse taal, waardoor er geen begripsmatige overeenstemming bestaat tussen beide. Met betrekking tot de betekenis van de tekens in de Engelse taal merkt verweerder op dat er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming, ondanks het feit dat beide het element "geo" gemeenschappelijk hebben, en dit gezien het geringe onderscheidend vermogen voor de betrokken waren en diensten. In dat kader merkt verweerder op dat er een groot aantal ingeschreven merken bestaat in het Benelux register die het element "geo" bevatten. Hierdoor kan worden gesteld, zo meent hij, dat niemand meer de exclusieve rechten kan claimen op het element "geo" voor waren en diensten in deze klassen.

30. Verweerder is van mening dat er geen verwarring kan ontstaan tussen zijn merk en het ingeroepen recht en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en deponent te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

31. Verweerder verzocht om gebruiksbewijzen, daar hij kennelijk van oordeel was dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig was voor de aanvang van de oppositieprocedure (zie punten 12 en 25).

32. Het ingeroepen recht is echter ingeschreven in de Benelux op 22 november 2005, hetgeen ook werd vermeld in het afschrift dat werd verstrekt bij de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de oppositie. Hierdoor was het - op het ogenblik van het instellen van de oppositie - nog niet onderworpen aan een gebruikplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen recht in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het betwiste teken gepubliceerd op 3 februari 2010. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder dus ongegrond.

A.2. Verwarringsgevaar

33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg van richtlijn 2008/95/EG van 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 tekens


36. 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).

37. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

38. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	GeoTalk

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen rechten is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit drie hoofdletters in een grijs tint, GEO. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 7 letters, GeoTalk.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is het figuratieve aspect zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters, in een lichtgrijze tint, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

42. Zoals gezegd bestaat het betwiste teken uit een woord van 7 letters, waarvan twee letters in hoofdletter zijn geschreven, waardoor duidelijker wordt dat het in feite een samenstelling van twee woorden – Geo en Talk – betreft. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord, dat in hoofdletters is geschreven en drie letters bevat. De verschillen tussen beide woorden evenwel gecompenseerd door het feit dat het woord “geo” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt (GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Het enige element van het ingeroepen recht is immers het eerste bestanddeel van het betwiste teken. Hierbij is van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat eerste deel is in dit geval bij beide identiek.

43. De conflicterende tekens stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen, doordat het enige element van het ingeroepen recht het eerste bestanddeel van het betwiste teken is.

Auditieve vergelijking

44. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie lettergrepen. In het kader van de fonetische vergelijking kan dan ook worden opgemerkt dat er verschil bestaat in de

uitspraak van beide tekens. Toch is er sprake van een zekere overeenkomst in de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het betwiste teken en het enige woord van het ingeroepen recht, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, op identieke wijze zullen worden uitgesproken (GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en LIFE BLOG, reeds genoemd). Ook hier is bovendien, net als bij de visuele vergelijking, relevant dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

45. Op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking

46. "Geo" is een voorvoegsel dat zijn oorsprong vindt in het Grieks en dat, in combinatie met een achtervoegsel, een relatie met de aarde aanduidt van het in het tweede lid genoemde (zie Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale). Het betreft een woord dat door de gemiddelde consument zal worden begrepen, en waarin deze consument een verwijzing naar de aarde zal zien. Beide tekens hebben dan ook eenzelfde begripsinhoud.

47. Het toegevoegde woord "talk" (Engelse aanduiding voor "praten" of "gesprek") in het betwiste teken, is niet in staat om de verwijzing te verdringen naar het begrip "geo", dat beide tekens gemeen hebben, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

Conclusie vergelijking van de tekens

48. De tekens stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

49. 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).

50. 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 09 Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne;	KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de

<p>magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs.</p> <p><i>KI 9 Datageheugens en magnetische, optische, magnetisch-optische en elektronische geluid- en beeld dragers, in het bijzonder cd's, cd-rom's, cd-i's, dvd's, diskettes, videobanden, onbespeelde schijven en microfilms, voor uitzendingen die op een later tijdstip of online worden uitgezonden; bandrecorders, apparatuur voor ontvangst, opname, overdracht en reproductie van geluid en beeld; hardware, in het bijzonder gegevensverwerkende apparatuur, computers en randapparatuur; software; programma's voor gegevensverwerking; besturingsprogrammatuur voor computers.</i></p>	<p>distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>
<p>CI 38 Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques.</p> <p><i>KI 38 Diensten op het gebied van telecommunicatie; overdracht via Internet van informatie aan derden; verspreiding van informatie via zenders of via de kabel; diensten van een online content-provider, te weten ter beschikking stellen van toegang tot een wereldwijd computernetwerk en tot informatie op het gebied van Internet; verspreiding van televisieprogramma's (via de kabel) en van radioprogramma's.</i></p>	<p>KI 38 Telecommunicatie</p>
<p>CI 42 Programmation d'ordinateurs; conception et</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische</p>

<p>développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle.</p> <p><i>Kl 42 Computerprogramming; ontwerpen en ontwikkelen van database-programma's; exploitatie en beheer van intellectuele eigendomsrechten.</i></p>	<p>diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
<p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

Klasse 9

52. Onder de zeer algemene termen *Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten* kunnen ook de waren van opposant vallen. Verder geldt dat voor de verschillende opgesomde toestellen en instrumenten gebruik kan gemaakt worden van bijvoorbeeld apparatuur voor ontvangst, opname, overdracht en reproductie van geluid en beeld, waardoor er sprake is van complementariteit. Deze waren zijn dan ook identiek of tenminste soortgelijk.

53. De *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers* alsook de *gegevensverwerkende apparatuur en computers* komen expressis verbis voor in klasse 9 van het ingeroepen recht en zijn hieraan identiek.

54. De waren *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* van het betwiste teken vallen onder de waar *computerrandapparatuur* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (zie beslissing BBIE, TOPOCO, nr. 2003515, 4 november 2010). Het kunnen immers bijvoorbeeld adapters of voedingen zijn.

55. De waren *verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters en rekenmachines* kunnen vallen onder de meer generieke term gegevensverwerkende apparatuur of zijn minstens soortgelijk hieraan. In kasregisters en rekenmachines worden immers gegevens ingevoerd, die vervolgens door deze apparaten verwerkt worden. Maar ook verkoopautomaten laten de gebruiker toe een keuze in te voeren, die vervolgens door de automaat moet worden verwerkt. De mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling kunnen bestaan uit het gegevensverwerkende onderdeel van deze automaten (zie beslissing BBIE, Sat. 4, nr. 2001642, 4 december 2009). Deze waren zijn dus identiek, dan wel soortgelijk.

56. De overige waren in deze klasse, namelijk *brandblusapparaten*, zijn naar hun aard en bestemming in geen enkel opzicht soortgelijk aan de waren van het merk van opposant. Immers hebben deze brandblusapparaten als specifieke doel het bestrijden van brand.

Klasse 38

57. De dienst *telecommunicatie* is identiek aan de *diensten op het gebied van telecommunicatie* in de dienstenlijst van opposant.

Klasse 42

58. De diensten *Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* zijn identiek dan wel soortgelijk aan de diensten van opposant. De dienst *computerprogramming* van opposant kan immers vallen onder de algemene noemer van wetenschappelijke en technologische diensten. De creatie van software en websites gebeurt door middel van programming via een computer en het gebruik van broncode of door middel van bepaalde software op een computer. Deze diensten bevinden zich in de IT-branche en kunnen door dezelfde ondernemingen worden aangeboden (zie beslissing BBIE, Just do het, nr. 2003589, 1 maart 2010).

59. Tussen de diensten *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* en *exploitatie en beheer van intellectuele eigendomsrechten* bestaat complementariteit. Het ene proces gaat immers veelal vooraf aan het andere: een industrieel ontwerp wordt gevolgd door een bescherming op het gebied van de intellectuele eigendom. De diensten op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten richten zich op de industriële analyse en het industrieel onderzoek. Er is dan ook sprake van een zekere mate van soortgelijkheid.

60. De dienst *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* is identiek aan *computerprogramming; ontwerpen en ontwikkelen van database-programma's*.

Conclusie

61. De waren en diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels verschillend van de waren en diensten van opposant.

A.3. Globale beoordeling

62. 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.

63. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor de gewone particuliere consument als voor professionele gebruikers. Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat derhalve uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van deze waren en diensten (GEU, Obelix, T-336/03, 27 oktober 2005).

64. 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, reeds geciteerd).

65. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element 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 (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

66. Op grond van het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat door de overeenstemmende totaalindruk tussen het merk en het teken, bij de consument verwarringsgevaar kan ontstaan voor de identieke en soortgelijke waren en diensten. Zelfs indien het relevante publiek de tekens van elkaar kan onderscheiden, is het niettemin mogelijk dat het zou kunnen denken dat ze afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, die worden geïdentificeerd door de term "geo" (GEU, LIFE BLOG, reeds genoemd).

B. Overige factoren

67. Verweerder merkt op dat er een groot aantal ingeschreven merken bestaat in het Benelux register die het element "geo" bevatten. Hieruit concludeert verweerder dat niemand meer de exclusieve rechten kan claimen op het element "geo" voor waren en diensten in deze klassen (zie punt 28). Deze conclusie is naar het oordeel van het Bureau niet juist. Immers, het is weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, reeds genoemd). In casu werd dat bewijs niet geleverd.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

69. Oppositie met nummer 2005125 wordt deels toegewezen.

70. De Benelux merkaanvraag met nummer 1196017 wordt niet ingeschreven voor:

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 38 (*alle diensten*)

Klasse 42 (*alle diensten*)

71. Benelux depot 1196017 wordt wel ingeschreven de waren die niet soortgelijk zijn:

Klasse 9: Brandblusapparaten.

72. 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, 4 augustus 2011

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens