

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005743
van 3 augustus 2012

Opposant: **Creative Technology Ltd.**
31 International Business Park
Singapore 609921
Singapore

Gemachtigde: **BIRD & BIRD LLP**
Avenue Louise 235 bte 1
1050 Brussel
België

Ingeroepen merk 1 : CREATIVE LABS
(Benelux inschrijving 517376)

Ingeroepen merk 2: 
(Benelux inschrijving 523954)

Ingeroepen merk 3: 
(Europese inschrijving 1082064)

Ingeroepen merk 4: 
(Europese inschrijving 4698361)

tegen

Verweerder: **Stichting Waag Society**
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: The logo for Creative Learning Lab features a stylized house icon inside a circle, followed by the text "Creative Learning Lab" in a bold, sans-serif font.

(Benelux depot 1206561)

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

1. Op 15 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1206561 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 augustus 2010.

2. Op 29 oktober 2010 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 517376 van het woordmerk CREATIVE LABS, ingediend op 26 juni 1992 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 37;

- Benelux inschrijving 523954 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 13 oktober 1992 voor waren in de klassen 9 en 16;

- Europese inschrijving 1082064 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 februari 1999 en ingeschreven op 15 januari 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42;

- Europese inschrijving 4698361 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 18 oktober 2005 en ingeschreven op 7 december 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 15 en 38.

3. Volgens de registers 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 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 is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 november 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 maart 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 7 maart 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 6 maart 2011 op een zondag viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Op 15 maart 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 15 mei 2011 om daarop te reageren.
10. Op 13 mei 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 17 mei 2011 doorgestuurd aan opposant.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant brengt onder de aandacht dat het woord CREATIVE in het betwiste teken vlak voor het woord LAB staat, net zoals bij het eerste ingeroepen recht. De verschillen tussen de tekens noemt opposant van ondergeschikt belang; de toevoeging van een sober figuratief element (een burcht in een cirkel) vat hij eerder op als versiering en opmaak; de toegevoegde letter S bij het ingeroepen recht is slechts een gebruikelijke meervoudsvorm en het element LEARNING in het betwiste teken is louter beschrijvend. Opposant acht de tekens visueel dan ook in grote mate overeenstemmend.
15. Ook ten aanzien van de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken vindt opposant de visuele overeenstemming groot, vooreerst omdat het wordelement daarvan identiek is aan het eerste element van het betwiste teken, en daarnaast omdat ook de figuratieve elementen in meerdere opzichten overeenstemmen. Zo bestaan zowel de burcht van het betwiste teken als de piramidevormige letter A van de ingeroepen rechten uit een gelijkaardige spitse vorm en bovendien zijn beide figuren een verkleinde weergave van een groots geschiedkundig bouwwerk, respectievelijk een burcht en een piramide, aldus nog opposant.

16. Ook fonetisch meent opposant dat de tekens overeenstemmen, waarbij hij opmerkt dat het beschrijvende woord LEARNING slechts een ondergeschikte rol speelt en de letter S aan het einde van een woord weinig opvalt.

17. Begripsmatig verwijzen beide tekens volgens opposant naar eenzelfde begripsinhoud en zijn zij dus sterk overeenstemmend. Opposant meent dat het betwiste teken zelfs de ongerechtvaardigde indruk zou kunnen wekken dat het een tool of workshop is die tot doel heeft de consument vertrouwd te maken met het assortiment van opposant, hetgeen het verwarringsgevaar nog vergroot.

18. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant hetzij identiek hetzij complementair en soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

19. Opposant licht nog uitvoerig en gedocumenteerd toe dat zowel zijn onderneming als zijn ingeroepen rechten een grote bekendheid hebben, waardoor zij een ruimere beschermingsomvang genieten. Daarnaast voert opposant wereldwijd een familie van merken, opgebouwd rond het woord CREATIVE, waardoor de consument nog gemakkelijker het merk zal herkennen en een verband zal leggen met zijn onderneming.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen, het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen tot de kosten van deze oppositieprocedure.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken in de klassen 9, 16 en 42 identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, maar meent dat zulks niet het geval is met betrekking tot de diensten in klasse 41. Verder wijst hij erop dat hieruit nog niet kan worden geconcludeerd dat er ook gevaar voor verwarring bestaat, aangezien tevens rekening moet worden gehouden met de overeenstemming tussen de tekens en het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten.

22. Wat dit laatste betreft, meent verweerder dat het woordmerk CREATIVE geen onderscheidend vermogen heeft, hetgeen moge blijken uit de weigering ervan door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM). Hetzelfde geldt voor het woordmerk CREATIVE LEARNING LAB, dat door het Bureau is geweigerd. Verweerder leidt hieruit af dat ook aan het merk CREATIVE LABS geen rechten kunnen worden ontleend, aangezien dit maar in zeer geringe mate afwijkt van het genoemde depot.

23. Derhalve zijn in onderhavige procedure de beeldelementen van doorslaggevend belang, zo stelt verweerder, en die zijn volgens hem totaal verschillend. Het betwiste teken bevat een afbeelding van het (naar het Bureau begrijpt: Amsterdamse) Waaggebouw in een cirkel en de wordelementen zijn uitgevoerd in het lettertype FF Balance. Bij de ingeroepen rechten bestaan de figuratieve elementen uit de grafische weergave van de letter A: in piramidevorm of als deltateken. Beide beeldelementen roepen een ander totaalbeeld op bij het publiek en verweerder concludeert dan ook dat er geen reëel gevaar voor verwarring bestaat.

24. Tot slot meent verweerder dat de door opposant gestelde bekendheid van zijn ingeroepen rechten niet ter zake doet; ook al zou die bekendheid worden aangenomen, dan nog wijkt het betwiste teken dusdanig af van de ingeroepen rechten dat van verwarring bij het relevante publiek geen sprake zal zijn, aldus verweerder.

25. Op die gronden verzoekt verweerder het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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 tekens

29. 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).



30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 523954):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	




33. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Bij het ingeroepen recht bestaan de figuratieve elementen uit het kleurgebruik (lichtblauw en oranje) en de afwijkende weergave van een aantal letters: bij de twee E's is het middelste liggende streepje vervangen door een stip en de letter A is weergegeven door twee oranje benen, zonder dwarsstreep en met eronder een blauwe streep geplaatst. Het betwiste teken bestaat uit drie woorden, deels onder en deels naast elkaar geplaatst en voorafgegaan door de gestileerde afbeelding van een burcht in een cirkel, volgens verweerder het (Amsterdamse) Waaggebouw.

34. 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). In het voorliggende geval echter, kan bezwaarlijk worden gesteld dat het gemeenschappelijk element, CREATIVE, in het betwiste teken dermate dominant is dat het de grootste impact heeft in dit teken. Visueel is het immers niet bepaald het meest opvallende element, en auditief en begripmatig zal de consument onmiskenbaar geneigd zijn het in samenhang met beide overige wordelementen te percipiëren, namelijk als "creative learning lab", zodat het teken in zijn geheel zal worden begrepen als "creatief studielaboratorium" of "creatief studiepracticum", waardoor het gemeenschappelijk element nog verder aan belang inboet, aangezien het slechts een bijvoeglijke bepaling is bij twee andere woorden.

35. In dergelijke omstandigheden moet worden geconcludeerd dat de dominante bestanddelen van de tekens bestaan uit het in grotere en zwaardere letters weergegeven element LAB, waardoor dit meer in het oog springt, en de figuratieve elementen; beide zullen dus zwaarder moeten doorwegen bij de vergelijking (zie in die zin HvJEU, Limonchello, C-334/05 12 juni 2007). Dan valt meteen op dat de

opbouw van beide tekens geheel anders is; het betwiste teken is merkelijk langer, kan zowel in horizontale als in verticale richting worden gelezen en bevat een afbeelding van een weliswaar sterk gestileerd maar toch duidelijk als burcht herkenbaar gebouw. Het ingeroepen recht daarentegen bevat geen concrete afbeelding maar een speelse variatie met een aantal letters. Tegen al deze verschilpunten kan de aanwezigheid van enkel een gemeenschappelijk bijvoeglijk naamwoord niet opwegen.

Met betrekking tot het derde en vierde ingeroepen recht (Europese inschrijvingen 1082064 en 4698361):


Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	

36. Het enige verschilpunt met het vorige ingeroepen recht is dat deze merken zijn uitgevoerd in witte letters op een zwarte achtergrond. Voor het overige is hetgeen hierboven reeds is geconstateerd onverkort eveneens van toepassing op deze ingeroepen rechten.

Conclusie

37. Het betwiste teken en de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een bespreking van de waren en diensten van deze rechten; er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Beneluxinschrijving 517376):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CREATIVE LABS	

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is ditmaal een zuiver woordmerk, bestaande uit twee naast elkaar geplaatste woorden van respectievelijk acht en vier letters. De hierboven gesignaleerde visuele verschilpunten gelden hier dus in veel mindere mate.

39. Bovendien keren de eerste drie letters van het tweede element van het ingeroepen recht weer in het laatste element van het betwiste teken, dat in grotere en zwaardere letters is weergegeven dan de rest en daardoor meer in het oog springt. Ten slotte kan men, naast de hierboven gegeven interpretatie,

het betwiste teken lezen als “creative lab” en “learning lab”, waardoor de structuur overeenstemt met het ingeroepen recht.

40. Merk en teken zijn in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. Het element CREATIVE wordt identiek uitgesproken en het verschil in uitspraak tussen LABS en LAB is miniem te noemen. Wel bevat het betwiste teken het extra woord LEARNING, maar zoals gezegd kan men het teken ook lezen als “creative lab”.

42. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. Het tweede element van het ingeroepen recht is de meervoudsvorm van *lab*, afkorting voor *laboratory* of “laboratorium” (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk). Het merk betekent dus (en zal worden opgevat als): “creatieve laboratoria/practica/werkplaatsen” en komt dus qua betekenis zeer dicht in de buurt van het betwiste teken.

44. Merk en teken stemmen begripsmatig sterk overeen.

Conclusie

45. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate en begripsmatig in sterke mate overeen en zijn auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Computers, computerrandapparatuur, computerterminals, computergeheugens, computerprinters, tekstverwerkende apparatuur, apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; geregistreerde computerprogramma's (software); al of niet gegevensdragende producten in de vorm van banden, platen, schijven en andere dergelijke producten voor gebruik in samenhang met alle voornoemde apparatuur en toestellen.	Klasse 9 Geluids-, video-, optische, televisie-, radio- en cinematografische apparaten en -instrumenten; fonografische en videografische opnamen; onderwijsstoestellen; geluids- en video-opnamen geleverd via het downloaden en/of streaming van computer- en telecommunicatienetwerken, waaronder het Internet; hardware, firmware en software; (te downloaden) computerprogramma's; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; analoge en digitale beeld- en gegevensdragers, voor zover begrepen in deze klasse; digitale gegevensdragers; magnetische en elektronische gegevensdragers, onder andere cassettes, compact disks, cd-rom's, dvd's, minidisks, diskettes; videobanden, video compact disks (beeldplaten); telecommunicatieapparatuur, -hulpapparatuur en -randapparatuur; computerapparatuur, -hulpapparatuur en -randapparatuur; computerspellen; elektronische publicaties, al dan niet op dragers; gedigitaliseerde

	gegevensbestanden; magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten; kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (zgn. "smart cards"); apparaten voor het lezen en schrijven van gecodeerde informatie op kaarten; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computerprogramma's voor het verkrijgen van toegang tot computernetwerken en wereldwijde communicatienetwerken; elektronische apparaten en toestellen voor communicatie via wereldwijde computernetwerken voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 16 Banden, kaarten, schijven en andere dergelijke producten van papier of karton voor gebruik in samenhang met alle in klasse 9 genoemde apparatuur en toestellen.	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, drukwerken en andere geschriften en publicaties; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; 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 37 Installatie, onderhoud en reparatie van de in klasse 9 genoemde apparatuur en toestellen.	
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; onderwijs; het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en -programma's; het ontwikkelen en bestendigen van creatief en innovatief onderwijs; het ontwikkelen, samenstellen en geven van trainingen, cursussen, workshops en andere dergelijke activiteiten op cultureel en educatief gebied; het organiseren en verzorgen van conferenties, seminars, congressen, symposia, lezingen en andere dergelijke educatieve activiteiten op cultureel en educatief gebied; samenstellen, produceren, regisseren, vertonen en/of uitvoeren van radioprogramma's, televisieprogramma's, films en videofilms en andere audiovisuele programma's, ook ten behoeve van interactieve media; samenstellen en regisseren van audiovisuele producties; publiceren, uitlezen, uitgeven en verspreiden van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, drukwerken en andere geschriften en publicaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers, computersystemen en van software; automatiseringsdiensten, in het bijzonder voor elektronische dataverwerking; het ter beschikking stellen van computerprogramma's, computerspellen en computerbestanden; beheer van computerprojecten; professionele advisering op het gebied van software, computers en telecommunicatie- apparatuur; het up to date

	houden en herschrijven van software; programmering van elektronische dataverwerking; opstellen van technische deskundigenrapporten op het gebied van computers; het ontwerpen van websites; het hosten van websites; het ontwikkelen en ontwerpen van huisstijlen en logo's; digitale vormgeving; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten (voor derden); conversie van data en computerbestanden (anders dan fysieke conversie); het ontwikkelen van informatiesystemen; programmering voor elektronische dataverwerking; integratie (het aan elkaar koppelen) van geautomatiseerde systemen, hardware, software en elektronische gegevens (data); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
--	---

Klasse 9, 16 en 42

46. Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de waren en diensten in deze klassen identiek dan wel soortgelijk zijn (zie punt 18 en 21).

Klasse 41

47. 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.

48. 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

49. Ten aanzien van de diensten in klasse 41 van het betwiste teken doet deze complementariteit zich evenwel niet voor. De waren van het ingeroepen recht kunnen wel nuttig zijn voor het verrichten van deze diensten, maar noodzakelijk daartoe zijn zij niet. Er is dus een te ver verwijderd verband tussen deze waren en diensten om van complementariteit te kunnen spreken. Bovendien kennen de waren in met name klasse 9 van het ingeroepen recht een zo ruim toepassingsgebied, dat zij als hulpmiddel bij vrijwel elke dienstverlening worden ingezet, zonder daarmee evenwel als onlosmakelijk verbonden te worden ervaren. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn evenmin soortgelijk aan die in klasse 37 van het ingeroepen recht. Deze laatste zien specifiek op de waren in klasse 9 van dit recht en zijn dus naar hun aard, wijze van toepassing en bestemming verschillend. Ook kennen deze diensten een ander doelpubliek en worden zij niet geleverd door dezelfde ondernemingen of via dezelfde afzetkanalen, zodat het publiek hen niet eenzelfde of verwante herkomst zal toedichten.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. 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). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

53. 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).

54. 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). Verweerder meent dat noch de woordelijken van de ingeroepen rechten, noch deze van het betwiste teken onderscheidend vermogen hebben. Het Bureau merkt in dit verband vooreerst op dat het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten aanzien van een merk (of teken) in zijn geheel. Verder zij erop gewezen dat het onderscheidend vermogen slechts één van de elementen is die een rol spelen bij deze beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

55. Opposant beroept zich op de grote bekendheid van zijn ingeroepen rechten, waardoor deze een ruimere beschermingsomvang genieten. Het Bureau tekent daar evenwel bij aan dat een verruimde beschermingsomvang niet in de plaats treedt van de verwarringscriteria: indien de tekens niet (of onvoldoende) overeenstemmen (de drie eerstbesproken ingeroepen rechten) of de waren en diensten niet soortgelijk zijn (ten dele bij het laatstbesproken ingeroepen recht) kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, ook al genieten de ingeroepen rechten van een verruimde beschermingsomvang. Aangezien de gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten dus niet van invloed kan zijn op de uitslag van deze procedure, heeft het Bureau het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken.

56. In casu zijn de tekens zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmend en zijn de waren en diensten deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op die gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

57. Opposant beroept zich op een seriemark met telkens het element CREATIVE (zie punt 19). Te dien aanzien verwijst het Bureau naar punt 70: ook het gebruik van een seriemark doet geen afbreuk aan de verwarringscriteria.

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

59. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2005743 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux depot 1206561 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 16: alle waren.

Klasse 42: alle diensten.

62. Benelux depot 1206561 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: alle diensten.

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

Den Haag, 3 augustus 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier