

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006367

van 13 april 2015


- Opposant:** **EDITIONS ATLAS (société par actions simplifiée)**
ZI N° 2
Bâtiment Adam
23 rue Lavoisier
27000 EVREUX
Frankrijk
- Gemachtigde:** **DISTINCTIVE SPRL**
Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 3
1348 Louvain-La-Neuve
België
- Ingeroepen recht 1:** ATLAS (internationale inschrijving 432763)
- Ingeroepen recht 2:**  EDITIONS ATLAS (internationale inschrijving 433801)
- Ingeroepen recht 3:** EDITIONS ATLAS
(Algemeen bekend merk in de zin van het verdrag van Parijs)
- tegen*
- Verweerder:** **Uitgeverij atlas contact B.V.**
Prinsengracht 915
1017 KD Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** ATLAS (Benelux depot 1220190)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 februari 2011 heeft verweerders rechtsvoorganger, Amstel Uitgevers B.V., een Benelux depot verricht van het woordmerk ATLAS voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Dit depot is onder nummer 1220190 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 maart 2011.

2. Op 27 mei 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- internationale inschrijving 432763 van het woordmerk ATLAS, ingediend op 29 september 1977 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 15, 16, 26 en 28;
- internationale inschrijving 433801 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  EDITIONS ATLAS, ingediend op 5 oktober 1977 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 26 en 28 ;
- internationale inschrijving 947060 van het woordmerk ATLAS FOR MEN, ingediend op 20 juni 2007 en ingeschreven op 5 juni 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 16, 18, 25 en 38;
- het woordmerk EDITIONS ATLAS, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Gaande de procedure werd het derde ingeroepen recht overgedragen aan een derde die, bij monde van opposants gemachtigde, verklaarde niet betrokken te willen zijn bij deze oppositieprocedure. Met dit recht zal derhalve geen rekening worden gehouden in deze beslissing. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de overige ingeschreven ingeroepen rechten.

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 7 juni 2011.

8. De procedure werd ambtshalve opgeschort voor de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden van het betwiste teken.

9. Op 13 september 2011 heeft verweerders rechtsvoorganger een beperking van de waren laten aantekenen in het register door schrapping van de klassen 9 en 16. Hierdoor werd de voorlopige weigering opgeheven. Op 23 september 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom

(hierna: "het Bureau") dit meegedeeld aan partijen en tevens dat de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

10. Ingevolge meerdere opschortingen op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 24 november 2012. Dit werd partijen medegedeeld op 28 november 2012, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 28 januari 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen.

11. Op 24 januari 2013 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 4 juni 2013, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 26 maart 2013 is het betwiste depot overgedragen aan verweerder. Deze overdracht is aangetekend in het register en verweerder treedt in de rechten van zijn rechtsvoorganger in deze oppositieprocedure.

13. Op 2 augustus 2013 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 bijkomende bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 23 augustus 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 23 oktober 2013.

14. Op 21 oktober 2013 heeft opposant in antwoord op de gevraagde bewijzen van gebruik verwezen naar de reeds gelijktijdig met de oppositie ingediende stukken en tevens nog een aantal aanvullende stukken ingediend. Het Bureau heeft deze, vergezeld van een vertaling van de begeleidende stukken, op 18 februari 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 april 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 17 april 2014 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie, vergezeld van een vertaling, aan de opposant gezonden op 13 mei 2014.

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 en b 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 in kwestie en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten opposant

19. Vooreerst zij opgemerkt dat opposant in zijn argumentatie ook nog het derde ingeroepen recht betreft. Aangezien dit recht werd geschrapt als grond voor de oppositie (zie punt 3), zullen deze passages in onderstaand resumé worden weggelaten.

20. Opposant licht toe dat hij zijn merken al sinds 1975 gebruikt en voert aan dat hij thans vijf miljoen klanten heeft in 16 Europese landen, waaronder de Benelux. Door breed opgezette reclamecampagnes en hoge verkoopcijfers heeft opposant een grote bekendheid in de Europese Unie en met name in de Franstalige landen. Opposant voegt een dossier toe om deze bekendheid aan te tonen voor met name drukwerken, boeken en meer in het algemeen op het gebied van een uitgeverij.

21. Opposant stelt vast dat het betwiste teken identiek is aan het eerste ingeroepen recht en een reproductie dan wel een nabootsing is van de overige ingeroepen rechten. Immers, in die merken is het element ATLAS onbetwistbaar het dominante element; niemand zal ontkennen dat het element EDITIONS beschrijvend is en dus een gering onderscheidend vermogen heeft. Ook het beeldelement van het tweede ingeroepen recht neemt volgens opposant niet weg dat het dominante element ATLAS ongewijzigd en zonder toevoegingen wordt hernomen in het betwiste teken.

22. In de loop van de vele jaren dat de ingeroepen rechten al worden gebruikt, zijn het logo en de grafische vormgeving herhaaldelijk aangepast en opposant acht het dan ook best denkbaar dat het publiek zal menen dat het betwiste teken één van deze nieuwe versies is van zijn ingeroepen rechten.

23. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, brengt opposant vooreerst onder de aandacht dat hij zijn oorspronkelijke internationale inschrijvingen (mede) heeft verricht voor de diensten in de klassen 35, 36, 38, 41 en 42, maar dat een registratie voor diensten in die tijd in de Benelux nog niet mogelijk was.

24. Echter, wanneer opposant de definitie van *services d'édition* erop naslaat (in LAROUSSE), stelt hij vast dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn aan diverse waren in de klassen 9 (discs en films) en 16 (drukwerken, kranten en periodieken, tijdschriften, bladen, boeken en geïllustreerde en gedrukte insteekkaarten). Daarnaast acht opposant deze diensten identiek dan wel soortgelijk aan de diensten telecommunicatie, verzending van gegevens via telematicanetwerken, radio- en televisieprogramma's en -uitzendingen in klasse 38 van het derde ingeroepen recht. Bovendien wijst opposant erop dat de oppositie tevens gebaseerd is op de bekendheid van het merk EDITIONS ATLAS, dat door die bekendheid een verruimde beschermingsomvang geniet.


25. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

26. In het licht van het bovenstaande, meent opposant dat de oppositie moet worden toegewezen en het betwiste teken moet worden afgewezen.

B. Reactie verweerder

27. Vooreerst zij opgemerkt dat verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant ook nog het derde ingeroepen recht betreft. Aangezien dit recht werd geschrapt als grond voor de oppositie (zie punt 3), zullen deze passages in onderstaand resumé worden weggelaten.

28. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht van de ingeschreven ingeroepen rechten.

29. Ten aanzien van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik, merkt verweerder op dat er geen sprake is van rechtinstandhoudend gebruik van het woordmerk ATLAS. Hij stelt alleen gebruik vast van de benaming EDITIONS ATLAS, en dan nog in een vorm die afwijkt van het merk zoals het is ingeschreven, namelijk . Verweerder meent derhalve dat met deze ingeroepen rechten geen rekening dient te worden gehouden.

30. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan wijst verweerder erop dat opposant in zijn argumentatie de oppositie ten onrechte (mede) op de klassen 9 en 41 baseert. Klasse 9 had opposant immers niet opgegeven bij het indienen van de oppositie en voor klasse 41 genieten de ingeroepen rechten geen bescherming.

31. Verweerder wijst erop dat het woordmerk ATLAS geen onderscheidend vermogen heeft voor waren in de klassen 9 en 16. Getuige hiervan het betwiste teken zelf, dat door verweerder immers in eerste instantie was ingediend voor deze klassen, maar door het Bureau werd geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Rekening houdend met dit gebrek aan onderscheidend vermogen, acht verweerder het gevaar voor verwarring niet zodanig dat inschrijving van het betwiste teken voor diensten van een uitgeverij moet kunnen worden tegengegaan.

32. Ten slotte is verweerder van mening dat opposant niet heeft aangetoond dat het teken EDITIONS ATLAS een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

33. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

34. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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


36. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 7 maart 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 maart 2006 tot 7 maart 2011.

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

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

38. Oposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
- 1) Vijf kinderboekjes, uitgegeven in 2007-2009;
 - 2) Drie boeken uit de reeks "Atlas voor de jeugd", uitgegeven in 2005-2008;
 - 3) Een groot aantal steekkaarten over uiteenlopende onderwerpen (gerechten, vogels uit onze streken, instructies voor het knutselen met papier en karton), uitgegeven in 2005-2009;
 - 4) Twee sets kinderspeelkaarten met plaatjes;
 - 5) Drie grote kaarten "Atlas van de wereld", uitgegeven in 2005-2007;
 - 6) Twee sets geografische kaarten, uitgegeven in 2005-2007;
 - 7) Een achttal brochures over diverse andere uitgaven van opposant, met bestelbon, één gedateerd uit 2009 en de overige zonder datum;
 - 8) Een lijst van bijna 400 andere boekenuitgaven van opposant in de periode 2007-2011 met bijbehorende verkoopcijfers.

39. Daarnaast wijst opposant nog op zijn talrijke digitale uitgaven, waarvoor hij zijn merken destijds (in 1977) niet heeft kunnen registreren omdat dit begrip toen nog niet bestond. Met verweerder (zie punt 30) constateert het Bureau echter dat opposant bij indiening van de oppositie de waren elektronische (of digitale) publicaties in het geheel niet had opgegeven, zodat de oppositie daar dan ook niet op gebaseerd kan zijn.

40. Alle stukken zijn in het Nederlands gesteld, waaruit gevoeglijk blijkt dat zij gericht zijn op de Beneluxmarkt. Alle stukken bevatten, hetzij op de voor- of achterpagina, hetzij in een colofon de naam EDITIONS ATLAS. Daarnaast bevatten de stukken het in punt 29 door verweerder weergegeven teken . Alleen het cirkelvormige beeldelement is hierin anders weergegeven dan in het tweede ingeroepen recht zoals dit is ingeschreven, maar dit zal makkelijk aan de aandacht ontsnappen. Anders dan verweerder, is het Bureau dan ook van oordeel dat dit een gebruik betreft in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE.

41. De waren, hierboven vermeld onder 1, 2 en 8 vallen onder de omschrijving *boeken* van de ingeroepen rechten, de waren onder 4 hierboven onder *speelkaarten* en de overige waren onder *drukwerken*.

42. Wat de verkoopcijfers in het laatste punt van de opsomming van de gebruiksbewijzen betreft, heeft het Bureau het niet nodig geacht deze in detail te bestuderen. Enerzijds hoeft het gebruik niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003) en anderzijds zouden in casu eventuele lagere verkoopcijfers kunnen worden gecompenseerd door het grote aantal verschillende uitgaven (bijna 400; zie in die zin GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004).

Conclusie

43. Het Bureau is van oordeel dat opposant het normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht heeft aangetoond voor de waren *boeken*, *speelkaarten* en *drukwerken*. Voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR worden deze derhalve buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

A.2. Verwarringsgevaar

44. 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.

45. 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."

46. 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 tekens


47. 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).

48. 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).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 433801):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

	ATLAS
---	-------

Begripsmatige vergelijking

50. Het begrip “atlas” heeft meerdere betekenissen, waarvan de bekendste een “boek met geografische of andere kaarten” en – met een hoofdletter – de mythologische figuur en een gebergte in Noord-Afrika (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Welke betekenis men ook neemt, in casu is dit element bij merk en teken begripsmatig identiek.

51. *Éditions* is Frans voor “uitgaven, edities” of “uitgeverijen”. In beide betekenissen is dit element dus beschrijvend voor boeken en drukwerken en zal het in mindere mate de aandacht wegdragen van het in aanmerking komend publiek. Dit publiek zal immers 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). Het element ATLAS dient begripsmatig dus als het dominante wordelement van het ingeroepen recht te worden aangemerkt.

52. Het betwiste teken is begripsmatig identiek aan het dominante element van het ingeroepen recht. In hun totaalindruk zijn de tekens op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

53. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de boven elkaar geplaatste woorden EDITIONS en ATLAS, voorafgegaan door een ster- of kristalvormig beeldelement. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk van vijf letters.

54. 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 casu is het figuratieve element niet te veronachtzamen, gelet op de positie en de grootte ervan, en kan in ieder geval worden vastgesteld dat het in geen enkel opzicht overeenstemt met het betwiste teken (dat immers geen figuratieve elementen bevat). Anderzijds valt dit beeldelement moeilijk meteen te duiden; het kan zowel worden opgevat als een gestileerde ster dan wel als een gestileerd weergegeven kristal. De consument zal daarom geneigd zijn dit element voornamelijk op te vatten als versiering en opmaak en zich te concentreren op de wordelementen.

55. Hoewel de consument in beginsel meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, aangezien hij hetzij van links naar rechts, hetzij van boven naar onder leest (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), zal dit in casu niet het geval zijn. Het element EDITIONS is immers kleiner en in veel dunnere letters weergegeven dan het eronderstaande element ATLAS, dat daarom ook op visueel vlak moet worden aangemerkt als het dominante element. Dit dominante element is identiek aan het betwiste teken.

56. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

58. Beide tekens bevatten het fonetisch identieke woord ATLAS.

59. Hoewel hierboven reeds is geconstateerd dat het element EDITIONS op begripsmatig en op visueel vlak een ondergeschikte rol speelt, valt niet uit te sluiten dat het bij de uitspraak wordt betrokken. Gelet op het fonetisch identieke element ATLAS zijn de tekens in hun totaalindruk in dat geval auditief in zekere mate overeenstemmend. Anderzijds zou althans een deel van het in aanmerking komend publiek ervoor kunnen opteren dit element niet uit te spreken wanneer aan dit merk wordt gerefereerd (zie naar analogie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal immers vaak worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). In dat geval zijn merk en teken fonetisch identiek.

60. Merk en teken zijn op auditief vlak voor een deel van het publiek in zekere mate overeenstemmend en voor een deel daarvan identiek.

Conclusie

61. Merk en teken zijn begripsmatig in sterke mate overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief voor een deel van het publiek identiek en voor een deel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

62. 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).

63. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

64. Hierboven is geconstateerd dat het bewijs van gebruik van het ingeroepen recht slechts voor een deel van de waren is geleverd. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 16 Imprimés, livres, cartes à jouer.	
<i>Klasse 16 Drukwerken, boeken, speelkaarten.</i>	
	Klasse 41 Diensten van een uitgeverij.
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze</i>	

<i>inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	
--	--

65. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. 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 worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

66. In deze context dient er aan te worden herinnerd 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).

67. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu voor tussen de *diensten van een uitgeverij* van het betwiste teken en de waren *boeken en drukwerken* van het ingeroepen recht. Diensten van een uitgeverij zijn immers onlosmakelijk verbonden met deze waren, zodanig dat er een wederzijds noodzakelijk verband bestaat tussen deze waren en diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve in hoge mate soortgelijk.

Conclusie

68. De diensten van het betwiste teken zijn in hoge mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

69. 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.

70. 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 die gericht zijn op een gemengd publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

71. 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).

72. 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). In casu bevat het ingeroepen recht het beschrijvende element EDITIONS en het volgens verweerder eveneens beschrijvende element ATLAS (zie punt 31). Het Bureau is evenwel van oordeel dat dit laatste alleen opgaat voor waren die betrekking kunnen hebben op atlassen. Nu opposant het normaal gebruik van het merk heeft aangetoond voor boeken, drukwerken en speelkaarten die daar geen betrekking op hebben, moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Opposant beroept zich op de bekendheid en een verruimde beschermingsomvang van zijn ingeroepen rechten, maar het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

73. Begripsmatig zijn de tekens sterk overeenstemmend, visueel overeenstemmend en auditief voor een deel van het publiek identiek en voor een deel in zekere mate overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken zijn in sterke mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

74. Wat betreft dat opmerking van opposant dat het in 1977 nog niet mogelijk was in de Benelux een merk te registreren voor diensten (zie punt 23), merkt het Bureau op dat dit sinds 1987 wél mogelijk is en dat opposant dit kennelijk heeft nagelaten.

75. Verweerder merkt terecht op dat opposant vergeefs waren in klasse 9 en diensten in klasse 41 betreft (zie punt 30). De waren in klasse 9 waren niet opgegeven bij het indienen van de oppositie en op diensten in klasse 41 kon opposant zich niet beroepen, aangezien geen van zijn ingeroepen rechten daarvoor is ingeschreven.

76. Verweerder wijst erop dat zijn depot bij indiening werd geweigerd voor waren in de klassen 9 en 16, waaruit hij concludeert dat het teken niet onderscheidend is voor die waren (zie punt 31). Het Bureau merkt in dit verband echter op dat het deposant te allen tijde vrij staat een beperking aan te brengen in zijn depot wanneer daardoor het gebrek aan onderscheidend vermogen wordt opgeheven.

C. Conclusie

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

78. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, dient het voor de overige niet meer te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

79. De oppositie met nummer 2006367 wordt toegewezen.

80. Benelux depot 1220190 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 13 april 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn