

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006515
van 21 december 2012

Opposant: **Arrow Electronics, Inc., New York corporation**
50 Marcus Drive
Melville, NY 11747
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **van kaam advocaten**
Oosteinde 3
1017 WT Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 425701**
ARROW

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 433155**



Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 479292**



Ingeroepen recht 4: **Benelux inschrijving 490873**
ARROW

Ingeroepen recht 5: **Europese inschrijving 301036**



Ingeroepen recht 6: **Europese inschrijving 300459**
ARROW

Tegen

Verweerder: **WBS projects BV**
Westeinde 51
2275 AC Voorburg
Nederland

Gemachtigde: --

Betwiste merk: **Benelux depot 1219890**
Arrow Player

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Arrow Player voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1219890 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2011.

2. Op 30 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Op de formulieren werd ook een algemeen bekend merk ingeroepen. Naar aanleiding van telefonisch contact met het Bureau heeft opposant verzocht om het algemeen bekende merk als ingeroepen recht te schrappen. De oppositie is derhalve gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 425701 van het woordmerk ARROW, ingediend op 29 oktober 1986 voor waren in klasse 9;
- Benelux inschrijving 433155 van het beeldmerk , ingediend op 1 mei 1987 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 39 en 42;
- Benelux inschrijving 479292 van het beeldmerk , ingediend op 27 maart 1990 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 39 en 42;
- Benelux inschrijving 490873 van het woordmerk ARROW, ingediend op 20 november 1990 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9 en 42;
- Europese inschrijving 301036 van het beeldmerk , ingediend op 4 juli 1996 en ingeschreven op 19 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42;
- Europese inschrijving 300459 van het woordmerk ARROW, ingediend op 4 juli 1996 en ingeschreven op 25 januari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 9 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 8 juli 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot

en met 22 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 21 november 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 23 januari 2012 gereageerd. Het Bureau heeft op 24 januari 2012 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 24 maart 2012. Het tweede exemplaar van de argumenten werd op 2 april 2012 doorgezonden 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Opposant licht toe een mondiaal opererende onderneming te zijn, opgericht in de jaren '40 en nu actief in 52 landen, waaronder Nederland en België. De onderneming heeft een zeer hoge omzet, waarvan 30% behaald werd in de EMEA-regio (Europa, Midden Oosten en Afrika). Ter ondersteuning van deze stellingen dient opposant stukken in.

15. De waren in klasse 9 van de ingeroepen rechten zijn identiek aan die van het bestreden teken, aldus opposant.

16. Het dominerende bestanddeel van het bestreden teken is volgens opposant ARROW, te meer daar dit het eerste bestanddeel is. PLAYER is volgens opposant bovendien een zeer gangbaar woord binnen het geheel van elektronische producten, diensten en toepassingen op het gebied van computers.

17. Volgens opposant bestaat er bij het publiek gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de inschrijving van het bestreden teken voor klasse 9 te weigeren.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder licht toe al jaren de merkrechten op onder meer Arrow Classic Rock, Arrow Radio en Arrow Jazz FM te bezitten, die ook zijn ingeschreven in klasse 9. De activiteiten van verweerder zijn niet gericht op het leveren of fabriceren van hardware, maar op het uitzenden en tegen betaling

aanbieden van "content" bestaande uit muziek, video en andere elektronische uitgaven, aldus verweerder. Er is voor gekozen om de content van Arrow aan de gebruiker te presenteren in een zogenaamde "Arrow player" met een eigen look & feel. Dit betreft volgens verweerder dus een softwarematige applicatie die niets heeft te maken met de hardware of producten die opposant levert.

19. Er zijn verweerder geen zaken bekend van eerder opgetreden verwarring of schade gedurende de periode dat hij met zijn activiteiten actief is, inmiddels ruim 15 jaar.

20. Indien nodig is verweerder bereid een warenbeperking op te nemen in klasse 9 en klasse 9 te richten op zijn softwarematige applicaties.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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.

26. 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).

Vergelijking woordmerken

27. Het Bureau zal eerst de zuivere woordmerken vergelijken met het bestreden teken, aangezien deze identiek zijn zal het Bureau hieraan refereren als aan "het ingeroepen recht". De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ARROW	ARROW PLAYER

28. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht en het bestreden teken delen het element ARROW, dat "pijl" betekent (Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, vierde editie). Dit woord heeft als zodanig geen betekenis in relatie tot de betrokken waren en diensten. In het bestreden teken wordt dit element gevolgd door het woord PLAYER, dat "speler" betekent, zoals bijvoorbeeld een MP3 speler of een media speler. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Dit is van toepassing op het element "player", dat als beschrijvend beschouwd kan worden in relatie tot de betrokken waren.

30. Het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken omvatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord ARROW. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden ARROW en PLAYER.

32. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het ingeroepen recht komt volledig terug als eerste deel van het teken van verweerder, waarin het bovendien een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

33. De tekens zijn in visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds werd gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit het woord "ARROW" en het teken uit de woorden "ARROW" en "PLAYER".

35. Het ingeroepen recht is auditief identiek aan het eerste element van het teken van verweerder en neemt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats in.


36. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

37. De totaalindruk van merk en teken is op begripsmatig, visueel en auditief vlak in sterke mate overeenstemmend.

Vergelijking gecombineerde woord-/beeldmerken

38. Voorts zal het Bureau overgaan tot de vergelijking van de gecombineerde woord-/beeldmerken met het bestreden teken, aangezien ook deze identiek zijn zal het Bureau hieraan refereren als aan "het ingeroepen recht". De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	ARROW PLAYER

39. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit een zeer gestileerde weergave van het woord ARROW.

40. Hoewel de eerste indruk van de consument zou kunnen zijn dat het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, kan niet uitgesloten worden dat een deel van het in aanmerking komend publiek het teken opvat als een gecombineerd woord-/beeldmerk ARROW. Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken zal het Bureau hier dan ook van uitgaan (zie in die zin ook GEU, LT, T-143/10, 10 november 2011).

41. Hetgeen hiervoor bij de auditieve en begripsmatige vergelijking van het ingeroepen woordmerk en het bestreden teken werd gesteld, is *mutatis mutandis* van toepassing op de vergelijking van het gecombineerde woord-/beeldmerk en het bestreden teken. Voor de visuele vergelijking geldt echter dat er een geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken bestaat.

Conclusie

42. De totaalindruk van merk en teken is op begripsmatig en auditief vlak in sterke mate overeenstemmend en op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

44. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Benelux inschrijving 425701:</i> Klasse 9 Personal computers en randapparatuur, met inbegrip van onderdelen en toebehoren voor zover niet begrepen in andere klassen.</p> <p><i>Benelux inschrijving 433155:</i> Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; 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 en apparatuur voor het verwerken van gegevens; brandblusapparaten.</p>	<p>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, systemen en applicaties voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en elektronische gegevens en geluiddragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.</p>

Benelux inschrijving 479292:

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en -instrumenten; 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 en apparatuur voor het verwerken van gegevens; brandblusapparaten.

Gemeenschapsmerk 301036:

Klasse 9 Elektronische onderdelen en componenten, te weten halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen, microprocessors, van tevoren opgenomen geheugens en afzonderlijke componenten, te weten elektrische condensatoren, weerstanden en elektromechanische apparatuur, te weten potentiometers, connectors en relais; microprocessorsystemen die bestaan uit toetsenborden, printers, beeldschermen en permanente geheugeneenheden; uitbreidingscomponenten voor pc's; aansluitkabels; joysticks; interfaces; plotters; modems; terminals; computerprogramma's; onbespeelde computerbanden en schijven; diskdrives en standaards, speciaal ontworpen voor computers.

Gemeenschapsmerk 300459:

Klasse 9 Elektronische onderdelen en componenten, te weten halfgeleiders, microchips, microprocessors, voorbeschreven geheugens en discrete componenten; passieve componenten, te weten potentiometers, connectors en relais; microprocessorsystemen die bestaan uit toetsenborden, printers, beeldschermen en permanente geheugeneenheden; uitbreidingscomponenten voor pc's; aansluitkabels; joysticks; interfaces; plotters; modems; terminals; computerprogramma's; onbespeelde

<p>computerbanden en schijven; diskdrives en standaards, speciaal ontworpen voor computers.</p>	
<p><i>Gemeenschapsmerk 301036:</i> Klasse 35 Distributie en telemarketing, waaronder niet begrepen het verkopen van goederen, gespecialiseerd in elektronische onderdelen en componenten en computer- en systeemproducten.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 300459:</i> Klasse 35 Telemarketing en distributie, waaronder niet begrepen het verkopen van goederen, gespecialiseerd in elektronische onderdelen en componenten en computer- en systeemproducten.</p>	
<p><i>Benelux inschrijving 433155:</i> Klasse 39 Opslag en distributie van elektronische producten.</p> <p><i>Benelux inschrijving 479292:</i> Klasse 39 Opslag en distributie van elektronische producten.</p>	
<p><i>Benelux inschrijving 433155:</i> Klasse 42 Technische adviezen op het gebied van elektronische producten.</p> <p><i>Benelux inschrijving 479292:</i> Klasse 42 Technische adviezen op het gebied van elektronische producten.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 301036:</i> Klasse 42 Kwaliteitscontrole en garantiediensten die zich specialiseren in het testen van elektronische componenten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de specificaties van de fabrikanten: testen van producten op computergebied en op het gebied van de elektronica.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 300459:</i> Klasse 42 Kwaliteitscontrole en garantiediensten die zich specialiseren in het testen van elektronische componenten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de specificaties van de fabrikanten: testen van producten op computergebied en op het gebied van de elektronica.</p>	

46. De volgende waren komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek: “*wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevens en geluiddragere, schijfvormige geluiddragere; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten*”.

47. “*Systemen en applicaties voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*” komen weliswaar niet *expressis verbis* voor in de warenlijst van opposant, maar zijn wel identiek aan de “*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*”. Hetzelfde geldt voor “*elektronische gegevens en geluiddragere*”, deze zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan bijvoorbeeld de “*magnetische gegevensdragere*” en “*schijfvormige geluiddragere*”.

48. De waren “*apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit*” zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan “*meet- en controletoestellen en -instrumenten en aan gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerprogramma’s*”. Voor deze geleiding, distributie, omzetting, opslag en het regelen en beheersen heeft men immers meet- en controletoestellen en -instrumenten nodig en de resultaten van deze metingen en controles kunnen verwerkt worden met behulp van gegevensverwerkende apparatuur, computers en computerprogramma’s.

A.2 Globale beoordeling

49. 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.

50. 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).

51. 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

52. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze niet beschrijvend zijn voor de aangeduide waren en diensten.

53. Zoals reeds bij de vergelijking van de tekens door het Bureau uiteen werd gezet, zal een deel van het in aanmerking komend publiek de woorden ARROW in het ingeroepen recht als zodanig herkennen. Het feit dat een ander deel dit woord er niet in zou herkennen, maakt de einduitkomst van deze oppositie niet anders, aangezien gevaar voor verwarring bij een deel van publiek immers voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

54. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel (sterke) soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderliggende samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

55. Verweerder licht toe al jaren de merkrechten op onder meer Arrow Classic Rock, Arrow Radio en Arrow Jazz FM te bezitten, die ook zijn ingeschreven in klasse 9 (zie overweging 18). Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

56. Verweerder licht toe dat zijn activiteiten niet zijn gericht op het leveren of fabriceren van hardware, maar op het uitzenden en tegen betaling aanbieden van "content" bestaande uit muziek, video en andere elektronische uitgaven (zie overweging 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (en eventueel de gebruiksbewijzen). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferrromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

57. Er zijn verweerder geen zaken bekend van eerder opgetreden verwarring of schade gedurende de periode dat hij met zijn activiteiten actief is, inmiddels ruim 15 jaar (zie overweging 19). Het Bureau wijst er echter op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht wordt of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

58. Indien nodig is verweerder bereid een warenbeperking op te nemen en klasse 9 te richten op zijn softwarematige applicaties (zie overweging 20). Het Bureau merkt op dat een dergelijk voorwaardelijk verzoek van verweerder niet in rekening kan worden genomen bij het nemen van een beslissing in een oppositieprocedure. Met een warenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009), zodat de oppositie kan worden gebaseerd op de registergegevens.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

60. Oppositie met nummer 2006515 wordt toegewezen.

61. Beneluxdepot 1219890 wordt niet ingeschreven voor de waren in klasse 9 waartegen de oppositie zich richtte.

62. Beneluxdepot 1219890 wordt wel ingeschreven voor alle overige waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte.

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

Den Haag, 21 december 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Paul Vink