



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007690**

**van 6 oktober 2014**

**Opposant:** **World Institute of Scientology Enterprises**  
6331 Hollywood Boulevard, Suite 701  
Los Angeles, CA 90028-6313  
Verenigde Staten

**Gemachtigde:** **Gevers**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3817641**  
WISE  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Wise Business Products B.V.**  
Willem II Straat 14  
5038 BG Tilburg  
Nederland

**Gemachtigde:** **Boom Advocatenkantoor B.V.**  
Willem II Straat 14  
5038 BG Tilburg  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1243703**  
WISE MAG

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

1. Op 13 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk WISE MAG voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1243703 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 april 2012.
2. Op 29 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3817641 van het woordmerk WISE, ingediend op 30 april 2004 en ingeschreven op 20 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.
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.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 juli 2012.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 januari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 januari 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 10 januari 2013 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 10 maart 2013.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 14 januari 2013 door opposant ingediend en op 25 maart 2013, vergezeld van een vertaling, doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 25 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 3 mei 2013 heeft de gemachtigde van verweerder, Boom Advocatenkantoor BV, 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.

12. Op 7 mei 2013 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 juli 2013.

13. Op 15 mei 2013 heeft het Bureau partijen op de hoogte gebracht van de aantekening van Boom Advocatenkantoor BV als gemachtigde van verweerder.

14. Op 3 juli 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze, vergezeld van een vertaling van de begeleidende brief, op 27 september 2013 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 november 2013 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

15. Op 26 november 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie werd op 2 december 2013 doorgezonden 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 in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

19. Merk en teken delen het element WISE, dat het eerste deel van het bestreden teken vormt. Het element MAG is volgens opposant minder onderscheidend, vanwege de plaatsing ervan aan het einde van het teken, maar ook door de betekenis. MAG refereert volgens hem aan magazines en is derhalve beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Het eerste deel van een teken trekt volgens opposant veelal de aandacht. Merk en teken stemmen visueel en auditief dan ook in sterke mate overeen volgens hem. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken ook zeer overeenstemmend, aangezien het in aanmerking komend publiek in beide gevallen de betekenis van "slim" of "intelligent" herkent. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst opposant naar uitspraken van het BHIM (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt) inzake in zijn ogen gelijkaardige opposities.

20. De waren in klasse 16 zijn volgens opposant identiek en de diensten in de klassen 35 en 41 zijn volgens hem identiek, dan wel soortgelijk aan die van het ingeroepen recht. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst hij naar in zijn ogen gelijkaardige oppositiebeslissingen van het Bureau.

21. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal, de tekens zijn quasi identiek en de waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk en worden via dezelfde distributiekanaalen aangeboden, aldus opposant. Er bestaat volgens hem dan ook gevaar voor

verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

22. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

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

23. Verweerder is van mening dat opposant niet, althans niet afdoende, heeft aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie om die reden af te sluiten.

24. Voor het geval het Bureau niet over zou gaan tot afsluiting van de procedure, gaat verweerder in op het verwarringsgevaar. De vergelijking die opposant van merk en teken heeft gemaakt, is volgens verweerder onvolledig en niet juist. Opposant heeft namelijk nagelaten om de merken figuratief met elkaar te vergelijken. Verweerder vergelijkt de gecombineerde woord-/beeldmerken zoals die volgens hem gebruikt worden en komt tot de conclusie dat deze sterk van elkaar afwijken. Voorts betwist verweerder dat WISE het dominante element van het bestreden teken is en dat MAG beschrijvend is voor "magazines". MAG staat niet voor "magazines", maar voor het enkelvoud "magazine", aldus verweerder. Aangezien WISE een, in de Benelux begrepen, verwijzing is naar "slim" of "intelligent" en dus een betekenis heeft, kan dit volgens verweerder niet het dominante element van het bestreden teken zijn. Opposant heeft volgens verweerder niet bewezen dat de afkorting WISE in de Benelux geassocieerd wordt met "World Institute of Scientology Enterprises" en er zijn in de Benelux meerdere ondernemingen en instanties actief onder de naam WISE. Er zijn ook een groot aantal merken die het element WISE bevatten, aldus nog verweerder.

25. Verweerder is van mening dat opposant in de door hem, om aan te tonen dat er in beginsel meer belang wordt gehecht aan het begin, aangehaalde rechtspraak een woord verkeerd heeft vertaald, waardoor er een verkeerde indruk ontstaat. Er kan volgens verweerder niet worden verondersteld dat het publiek minder belang zou hechten aan het woord MAG in het bestreden teken. Voor wat betreft de auditieve vergelijking wijst verweerder erop dat het bestreden teken in zijn geheel dient te worden uitgesproken, dus inclusief het element MAG ofwel MAGAZINE, terwijl het ingeroepen recht daarentegen een afkorting is en als zodanig dient te worden uitgesproken. Verweerder is van mening dat het element WISE enkel een suggestief element betreft en dat een louter begripsmatige overeenstemming derhalve niet volstaat om verwarring te scheppen.

26. Volgens verweerder is een vergelijking van de waren en diensten overbodig, aangezien merk en teken niet met elkaar overeenstemmen. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat de waren en diensten wel vergeleken dienen te worden, merkt verweerder op dat vergelijking van de waren en diensten door opposant niet juist is gedaan. Opposant heeft de waren en diensten slechts op grond van de klassen waarvoor merk en teken zijn ingeschreven met elkaar vergeleken en bovendien heeft opposant geen bewijs geleverd van de gestelde soortgelijkheid. De waren en diensten van de betrokken ondernemingen zijn echter sterk verschillend. Ter ondersteuning van deze stelling licht verweerder uitgebreid zijn activiteiten en die van opposant toe.

27. In tegenstelling tot opposant, is verweerder van mening dat de distributiekkanalen niet dezelfde zijn. Verweerder licht toe dat hij gebruik maakt van een distributeur van magazines bij hotel en horeca en dat opposant zendt naar geselecteerde adressen, aldus verweerder. Opposant heeft zich volgens

verweerder totaal niet verdiept in het merk en de onderneming WISE MAG, dit blijkt volgens hem ook uit het feit dat de argumenten en stukken die opposant indient vrijwel identiek zijn aan die in een zaak van opposant tegen een andere onderneming.

28. Er is volgens verweerder geen sprake van verwarring tussen merk en teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

### III. **BESLISSING**

#### A.1 **Gebruiksbewijzen**

29. 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"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

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

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 april 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 april 2007 tot 6 april 2012.

32. 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.

33. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

34. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”*

35. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

36. Oposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
- a. Mailinglijst met namen en bedrijfsnamen van leden. Het betreft lijsten uit 2011, 2012 en 2013;
  - b. Lijst van leden gedomicilieerd in de Benelux;
  - c. Lijst met contributiebijdragen van leden in de Benelux voor de jaren 2007 t/m 2012. Aan deze lijsten zijn de overeenkomstige facturen gehecht;
  - d. Lijst met betalingen voor kaarten voor het congres UK & Europe door klanten in de Benelux, alsmede de bijbehorende facturen;
  - e. Lijst van de publicitaire en promotionele investeringen met betrekking tot WISE, alsmede de facturen daaromtrent. Deze documenten dekken de periode tussen 2007 tot en met 2012;
  - f. Gebruikershandleiding “Modèle du Savoir-Faire Administratif élaborant le programme WISE”. De copyright dateert van 2003;
  - g. Handleiding WISE “Membre de Wise”. Het auteursrecht dateert van 2003-2006;
  - h. Handleiding WISE “Guidebook: The Wise Membership”. Het auteursrecht dateert van 2003-2006;
  - i. CD-rom WISE Membership Benefits;
  - j. Brochures voor de promotie van het product “Planificateur de Prospérité van Wise”;
  - k. Magazines “Wise at Work” (the membership magazine for wise members) gedateerd in de periode 2007 tot en met 2012;
  - l. Brochures met betrekking tot conferenties in 2011-2012;
  - m. Brochures met betrekking tot het worden van consultant of lid van WISE gedateerd 2011;
  - n. Brochure met de publicaties van WISE;
  - o. Uittreksel van de internetsite bevattende de adressen van de verschillende lokale kantoren;
  - p. Uittreksel van de internetsite;
  - q. Overzicht van de Wayback Machine (internet archief) van de website gedurende de jaren 2007 tot en met 2012;
  - r. Kleurenfoto's van een agenda WISE 2011;
  - s. Uittreksels van de publicatie INTERNATIONAL SCIENTOLOGY NEWS (ISN);
  - t. Analytische informatie van Google uit 2007 tot en met 2012.

37. Om redenen van vertrouwelijkheid werden de achternamen en adressen uit de mailing- en ledenlijsten weggehaald, dit tast de aard van de lijsten echter niet aan. Alle leden op de lijst zijn afkomstig uit België, Nederland en Luxemburg. Het betreft mailinglijsten uit 2011, 2012 en 2013. De ledenlijst is niet gedateerd.

38. Aan de lijst met contributiebijdragen van leden in de Benelux voor de jaren 2007 tot en met 2012 (waaruit om redenen van vertrouwelijkheid overigens ook de achternamen en adressen zijn weggehaald) zijn de overeenkomstige facturen gehecht. Deze facturen zijn door World Institute of Scientology Enterprises International opgesteld en bevatten het merk WISE, de datum, alsmede de plaats en huisvesting van de leden.

39. Uit de lijst van de publicitaire en promotionele investeringen met betrekking tot WISE, alsmede de facturen daaromtrent blijkt dat er ook vertalingen van materialen worden gemaakt in het Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Russisch en Engels. Zo is er bijvoorbeeld een factuur inzake "persperity e-mag French, Italian, German, Spanish, Hung, Russ, Eng" en een factuur inzake "convention email promo translation ITL, GER, SPN, HUNG". Naast de facturen gericht aan partijen in de Verenigde Staten, zijn er zeven facturen gericht aan Spaanse partijen, een twintigtal aan Italiaanse partijen en een twintigtal aan Nederlandse partijen.

40. In de gebruikershandleiding "Modèle du Savoir-Faire Administratif élaborant le programme WISE", die in het Frans is opgesteld, wordt verwezen naar een telefoonnummer in Europa in geval er behoefte aan assistentie zou bestaan. De handleiding is in het Frans. De handleiding "Membre de Wise" is eveneens in het Frans. Ook hierin worden de gegevens van onder meer de contactpersonen voor Europa, Verenigd Koninkrijk, Centraal Europa en Italië vermeld. Deze contactpersonen staan ook vermeld in de stukken h, j, k, l, m, n, o, p en s.

41. De CD-rom WISE Membership Benefits bevat allerhande informatie over de activiteiten en organisatie van WISE.

42. De publicatie INTERNATIONAL SCIENTOLOGY NEWS (ISN) wordt wereldwijd, waaronder in Europa, verspreid. Het gaat om publicaties die dateren uit 2008 tot en met 2012. Uit de analytische informatie van Google uit de periode 2007 tot en met 2012 blijkt tot slot dat de website wise.org wereldwijd benaderd wordt, dus ook in heel Europa.

### *Conclusie*

43. Uit de bewijzen van gebruik blijkt naar oordeel van het Bureau dat het ingeroepen recht gebruikt wordt voor de waren en diensten waarvoor het bescherming geniet. Het Bureau is van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Het feit dat enkele stukken van buiten de relevante periode zouden zijn of niet gedateerd zijn, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, 8 juli 2004, Vitafruit, T-203/02). Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn diensten probeert te vinden en/of te behouden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.

44. Ten overvloede zij overigens opgemerkt dat, anders dan verweerder kennelijk meent (zie overweging 23), het al dan niet voldoende zijn van desgevraagd ingediende bewijzen geen grond is voor afsluiting (artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE heeft uitsluitend betrekking op de situatie waarin in het geheel geen stukken zijn ingediend).

## **A.2 Verwarringsgevaar**

45. 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.

46. 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.”

47. 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 waren en diensten***

48. 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).

49. Volgens verweerder heeft opposant de waren en diensten slechts op grond van de klassen waarvoor merk en teken zijn ingeschreven met elkaar vergeleken en bovendien heeft opposant geen bewijs geleverd van de gestelde soortgelijkheid (zie overweging 26). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens en de waren en diensten waarvoor de tekens gebruikt worden kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval 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, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15



oktober 2008). Nu de vergelijking gebaseerd is op de waren en diensten waarvoor gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals opgenomen in het register, hoeft opposant de soortgelijkheid niet te bewijzen.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 16 Drukwerken, week- of maandbladen, boeken, leermiddelen en onderwijsmaterialen, brochures en pamfletten met betrekking tot administratieve opleiding, zakelijke administratie, bedrijfsadvisering en beheer van commerciële zaken.	Klasse 16 Boeken; tijdschriften en andere drukwerken.
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken en advisering; raadgeving inzake beheer van commerciële zaken.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.
Klasse 41 Onderwijs, opleiding en instructie op het gebied van administratie, administratieve opleiding, zakelijke administratie, bedrijfsraadgeving en beheer van commerciële zaken; het geven van cursussen en seminars op het gebied van administratie, administratieve opleiding, zakelijke administratie, bedrijfsraadgeving en beheer van commerciële zaken.	Klasse 41 Ontspanning; culturele activiteiten; ontwerpen, samenstellen, publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken en tijdschriften met juridische inhoud; voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.

#### *Klasse 16*

51. “Boeken en drukwerken” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

52. “Maand- en dagbladen” zijn een synoniem voor “tijdschriften”, deze waren zijn derhalve identiek.

#### *Klasse 35*

53. “Reclame” is niet soortgelijk aan de waren of diensten van opposant. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering wellicht activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

54. “Beheer van commerciële zaken” komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is derhalve identiek. De toevoeging “*voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector*” doet hier niet aan af, aangezien dit de aard van deze diensten niet aantast.

#### *Klasse 41*

55. De diensten “ontspanning en culturele activiteiten” in het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant, aangezien zijn onderwijs-, opleiding- en instructiediensten expliciet betrekking hebben op “administratie, administratieve opleiding, zakelijke administratie, bedrijfsraadgeving en beheer van commerciële zaken”. De diensten van opposant zijn derhalve gericht op het vergaren van kennis op dit gebied en niet op het bieden van ontspanning. Deze diensten hebben ook geen culturele inslag.

56. 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.

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

58. Van een dergelijke complementariteit is naar oordeel van het Bureau sprake tussen de waren “week- of maandbladen en boeken” in klasse 16 van opposant en het “ontwerpen, samenstellen, publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken en tijdschriften met juridisch inhoud” van verweerder. De waren week- of maandbladen en boeken zijn immers onontbeerlijk voor het ontwerpen, samenstellen, publiceren, uitgeven en verspreiden ervan. Het feit dat de week- en maandbladen en de boeken van opposant gericht zijn op administratieve opleiding, zakelijke administratie, bedrijfsadviesing en beheer van commerciële zaken en dat die van verweerder een juridische inhoud hebben, maakt geen verschil in de uitkomst van soortgelijkheid. Er is immers een overlap tussen deze twee aandachtsgebieden en uitgeverijen kunnen boeken over allerlei onderwerpen en thema's uitgeven. Het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde uitgeverij. De toevoeging “*voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector*” doet hier niet aan af, aangezien dit de aard van deze diensten niet aantast.

#### *Conclusie*

59. De waren zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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

60. 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).

61. 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).

62. 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 bezien, 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).

63. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>WISE</b>	<b>WISE MAG</b>

64. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken. Volgens de rechtspraak is het mogelijk dat, wanneer een samengesteld teken bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu MAG) en een ander merk (in casu WISE), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken, zelfs wanneer het daarvan niet het dominerende bestanddeel vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde teken en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

#### *Begripsmatige vergelijking*

65. Het publiek zal 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). Dit is het geval voor het element MAG. Volgens opposant is dit de gangbare afkorting van "magazines" (zie overweging 19). Verweerder bestrijdt dit, want volgens hem is het de gangbare afkorting van het enkelvoud "magazine" (zie overweging 24). Het Bureau is van oordeel dat het verschil tussen meervoud of enkelvoud niet ter zake doet, aangezien de hoofdbetekenis van "magazine(s)" *in confesso* is.

66. WISE betekent "wijs, verstandig" (zie Van Dale online woordenboek), het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux over voldoende kennis van het Engels beschikt om deze betekenis te begrijpen. Het feit dat aan WISE een betekenis wordt toegekend, neemt niet weg dat het woord een dominerend bestanddeel kan vormen (in tegenstelling tot wat verweerder meent, zie overweging 24). Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

67. Merk en teken stemmen begripsmatig in sterke mate overeen.

#### *Visuele en auditieve vergelijking*

68. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht bestaat uit één woord en het bestreden teken uit twee woorden. Het ingeroepen recht komt, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, integraal voor in het betwiste teken en behoudt hierin een zelfstandige onderscheidende plaats. In beginsel zal de consument in het algemeen 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 Bureau deelt de mening van verweerder dat het ingeroepen recht als een afkorting uitgesproken zou moeten worden (zie overweging 25) niet. Het betreft immers een bestaand woord, waarvan de letters niet gescheiden zijn door punten en waar een gangbare uitspraak voor bestaat.

69. Merk en teken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

70. De tekens zijn visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

### **A.3 Globale beoordeling**

71. 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.

72. 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 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 uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

73. 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).

74. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Voor wat betreft de reactie van verweerder inzake het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, wijst het Bureau erop dat dit niet het enige element is 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).

75. Merk en teken stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in sterke mate overeen. De waren van verweerder zijn deels identiek, deel (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die hetzij identiek, hetzij (sterk) soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

76. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar uitspraken van het BHIM en het Bureau in naar zijn mening gelijkaardige zaken (zie overwegingen 19 en 20), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04, CURON, 13 februari 2007).

77. Volgens verweerder heeft opposant nagelaten om de merken figuratief met elkaar te vergelijken en heeft opposant niet bewezen dat de afkorting WISE in de Benelux geassocieerd wordt met "World Institute of Scientology Enterprises (zie overweging 24). Ook bij de vergelijking van tekens geldt echter dat het Bureau de vergelijking moet maken op basis van de merken zoals opgenomen in het merkenregister; het feitelijk gebruik van de merken kan in een oppositieprocedure niet in overweging worden genomen (zie ook overweging 49).

78. Volgens verweerder zijn er in de Benelux meerdere ondernemingen en instanties actief onder de naam WISE. Er zijn ook een groot aantal merken onder de naam WISE, aldus nog verweerder (zie overweging 24). 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, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

### **C. Conclusie**

79. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten.

### **IV. BESLUIT**

80. De oppositie met nummer 2007690 wordt gedeeltelijk toegewezen.

81. Benelux depot 1243703 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 16 Boeken; tijdschriften en andere drukwerken.

Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.

Klasse 41 Ontwerpen, samenstellen, publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken en tijdschriften met juridische inhoud; voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.

82. Benelux depot met nummer 1243703, wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Reclame; voornoemde dienst niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.

Klasse 41: Ontspanning; culturele activiteiten; voornoemde diensten niet met betrekking tot software en automatisering voor de vastgoedsector.

83. 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, 6 oktober 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratief behandelaar: Etienne Colsoul