

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008318**

**van 16 december 2014**

**Opposant:**

**L'ARGUS INNOVATION**

11-13 rue des Petits Hôtels  
75010 Paris  
Frankrijk

**Gemachtigde:**

**Cabinet STRATO-IP (M. Sébastien HAUTIERE)**

18 rue Soleillet  
75020 PARIS  
Frankrijk

**Ingeroepen recht:**

**L'argus<sub>3</sub>mobile**

(internationale inschrijving 1108078)

*tegen*

**Verweerder:**

**dot-i BVBA**

Weerstanderslaan 35  
2830 Willebroek  
België



**A R G U S T V**  
The smart TV recording suite

**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1257107)

## I. FEITEN EN PROCEDURE


### A. Feiten

1. Op 29 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1257107 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2012.

2. Op 18 januari 2013 heeft opposants rechtsvoorganger, ASG STRATEGIE & GOUVERNANCE, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1108078 (met geldigheid in de Benelux) van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 18 januari 2012 en ingeschreven op 5 juli 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 en 42.

3. Gaande de procedure is het ingeroepen recht overgedragen aan opposant, welke overdracht is aangetekend in het internationale register. Volgens dit register is de opposant dus daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken 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 30 januari 2013.

8. Op 28 februari 2013 heeft verweerder een beperking van de waren en diensten laten aantekenen in het register door schrapping van de diensten in klasse 38. Deze beperking is ter kennis van opposant gebracht op 12 maart 2013.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 31 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 5 juni 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 24 juni 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 24 augustus 2013 gereageerd op de argumenten van opposant. Op 9 september 2013 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd aan opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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**

15. Opposant meent dat ARGUS duidelijk het dominante element is van zowel het ingeroepen recht als van het betwiste teken; de overige woorden hebben hetzij slechts een nevenfunctie of zijn beschrijvend. Ook het beeldelement van het betwiste teken acht opposant sterk verwijzend naar de betrokken waren en diensten.

16. De visuele en auditieve totaalindruk van de tekens is volgens opposant dan ook identiek. Begripsmatig heeft het dominante element ARGUS geen betekenis, zodat er volgens opposant op dit vlak geen verschillen zijn aan te merken.

17. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant hetzij identiek hetzij in sterke mate complementair en soortgelijk.

18. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

### **B. Reactie verweerder**

19. Verweerder wijst erop dat de totaalindruk van de tekens wezenlijk verschillend is en dat het gemeenschappelijk element ARGUS van ondergeschikt belang is. Zelfs al neemt men dit element in overweging, dan nog kan volgens verweerder niet worden ontkend dat het in beide tekens op zowat elk denkbaar vlak verschillend is weergegeven: lettertype, lettercase, typografie en kleur.

20. Verder citeert verweerder uit Wikipedia verscheidene betekenissen van ARGUS, waaronder volgens hem die van Argus Panoptes, een reus met honderd ogen, wellicht de meest bekende is. In ieder geval zal het volgens verweerder bij het publiek de betekenis oproepen van "alles zien", zoals ook

moge blijken uit nog tal van inschrijvingen in het Beneluxregister, waarin deze affiniteit met "zien" duidelijk blijkt.

21. Verweerder stelt vast dat opposant onder het ingeroepen recht een website voert met prijzen van tweedehands mobiele telefoons en waar deze telefoons kunnen worden gekocht en verkocht. Het betwiste teken is daarentegen een softwarepakket om TV-uitzendingen op te nemen op de computer. Het doelpubliek van deze waren en diensten is volgens verweerder totaal verschillend en ook de distributiekkanalen zijn anders.

22. Ten slotte merkt verweerder op dat opposants website uitsluitend gericht is op Frankrijk en in het geheel niet actief is in de Beneluxmarkt.

23. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau het betwiste teken in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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 en van de waren en diensten***



27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Class 9 Telecommunication terminals and apparatus; sound, image and data sending apparatus; mobile telephone apparatus; all the above goods are in connection with mobile telephones.</p>	<p>Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; software ten behoeve van radio-, TV- en internetuitzendingen.</p>
<p>Class 16 Stationery, newspapers, magazines, printed documents, periodicals, printed matter; photographs; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes), namely bags, small bags, film and sheeting; printing blocks; all the aforesaid goods are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 35 Customer advice regarding the purchase and sale of mobile telephones; retail sale in connection with mobile telephones; information services and cost estimation as regards the provision of consumer goods and services in connection with mobile telephones; advertising; business management; business administration; office functions; business information agency services; market study services; data collection and compilation as regards consumer goods and services for others in connection with mobile telephones; business information research and studies as regards goods and services in connection with mobile telephones; compilation of directories for publishing on the Internet; advertising services provided via databases or over the Internet;</p>	

<p>publication and broadcasting of advertisements or promotional material or texts; data processing services, namely data input, compilation and systemization; sales promotion; provision of goods and services for others in connection with mobile telephones, namely presentation of goods on all kinds of communication for retail sale of mobile telephones; rental of advertising space over the Internet; compilation of commercial advertisements used as Web pages on global computer networks; organization or holding of online auctions; administrative processing of purchase orders for others; compilation of information into computer databases; data search in computer files (for others); information (business) and advisory services (business) in connection with the aforementioned services, including those provided via an online database or over the Internet; telematic subscriptions, database subscriptions, subscriptions to database servers, subscriptions to electronic newspapers; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 36 Insurance underwriting; provision of information relating to insurance, finance, investment, credit and brokerage; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 37 Information and advice in connection with repair services, also provided via online databases or over the Internet; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 38 Telecommunications, secured data transmission services, communication via computer terminals, telematic transmission of information, communication and exchange of information in connection with mobile telephones, especially by means of Minitel terminals and over the Internet; transmission of information held in a data bank; electronic mail; transmission of data in electronic directories and information via a telecommunications network, and especially over the Internet; providing connections over a telecommunications network and especially over the Internet, in connection with mobile telephones; communications by computer terminals; listing of sites over a telecommunications network, and especially over the Internet; provision of access to databases in connection with mobile telephones; electronic information exchange by telex, fax machines; downloading of data; provision of business inquiries in connection with mobile telephones; transmission of information held in data banks and image banks, electronic information dissemination services, especially for global communication networks (similar to the Internet) or private or restricted access networks; providing user access to global computer networks; subscriptions to a telecommunication service; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 41 Arranging and conducting of colloquiums, conferences and congresses; teaching and training services, cultural activities, educational activities and entertainment activities; editing and publishing of multimedia carriers; processing of images; providing online electronic publications (not downloadable), electronic publication of books and periodicals online; writing of articles; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.</p>	
<p>Class 42 Rental of access time to a database server center; development (design) of hypertext links over</p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede</p>

telecommunications networks and especially over the Internet; all the aforesaid services are in connection with mobile telephones.	bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; voornoemde diensten niet gerelateerd aan energie, uitstoot, goederen en transport.
--	---

### **Vergelijking van de tekens**

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Het element *Argus* in beide tekens staat voor een “zeer scherp ziend persoon of een zeer lastige bewaker; zinnebeeld der waakzaamheid” (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14<sup>de</sup> editie). Het valt te betwijfelen of de doorsnee consument hierin meteen de door verweerder gesignaleerde verwijzing naar de Griekse mythologie (*Argus Panoptes*) zal herkennen, maar ongetwijfeld zal het publiek dit woord in verband brengen met “oog”, “ogen”, waakzaamheid of opmerkzaamheid, gelet op de bekende uitdrukking “iets met argusogen bekijken/bespieden”.

32. De figuratieve elementen in het betwiste teken (een oog in een TV-toestel) verwijzen duidelijk naar hetzelfde concept van “waakzaamheid” of “alles zien” met het oog op TV(-programma’s) (met het oog op het opnemen daarvan).

33. In het algemeen zal het publiek een beschrijvend element in een samengesteld teken niet opvatten als het onderscheidende en dominante element in de totaalindruk van dit teken (GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). In casu geldt dit voor de elementen “du mobile” en “TV” in respectievelijk het ingeroepen recht en het betwiste teken, woorden die duidelijk beschrijvend zijn voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op (mobiele) telecommunicatie en TV(-uitzendingen). Ook de slogan in het betwiste teken (vrij vertaald: “De slimme suite voor TV-opname”) is beschrijvend voor deze waren en diensten. Van de verbale elementen moet dus zowel in het ingeroepen recht als in het betwiste teken het woord “argus” als het meest dominante worden aangemerkt.

34. Merk en teken hebben een dominant element gemeenschappelijk dat bij het in aanmerking komend publiek dezelfde begripsinhoud oproept en zijn daarom op begripsmatig vlak overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

35. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de cursieve tekst “L’argus du mobile” in groene letters op een grijze rechthoekige achtergrond; alleen het woordje DU is verticaal gedrukt. Het betwiste teken bevat centraal bovenaan in het rood een gestileerde afbeelding van een TV-toestel met daarin over het gehele schermoppervlak de gestileerde afbeelding van een oog. Daaronder staat de tekst ARGUSTV, met het eerste woord vet gedrukt en daaronder in veel kleinere, grijze letters, de tekst “The smart TV recording suite”.

36. 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 dit beslist het geval bij het ingeroepen recht, gelet op de sobere figuratieve elementen, die door het in aanmerking komend publiek voornamelijk zullen worden opgevat als versiering en opmaak. Bij het betwiste teken kan de

gecombineerde figuur van een TV met daarin een oog natuurlijk niet worden veronachtzaamd, maar dit neemt niet weg dat de woorden ARGUS en TV daaronder klaar en duidelijk zijn weergegeven. De overige wordelementen van dit teken zijn veel minder opvallend weergegeven, zodat zij ook op visueel vlak een ondergeschikte rol vervullen.

37. De consument zal 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). In het voorliggende geval is het eerste woord van het ingeroepen recht identiek aan het dominante wordelement van het betwiste teken, met dien verstande dat de *L apostrophe* in de gegeven context uiteraard zal worden aangemerkt als het Frans bepalend lidwoord en dus niet de meeste aandacht zal trekken. De andere opmaak van de tekens en de overige (minder onderscheidende) wordelementen kunnen de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming als gevolg van dit identieke element niet wegnemen.

38. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

39. 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).

40. Bij samengestelde merken zal een bij- of onderschrift vaak in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan een merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009), en zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau is daarom van oordeel dat het onderschrift “The smart TV recording suite” niet zal worden uitgesproken wanneer men mondeling aan het teken refereert.

41. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste woord van het ingeroepen recht wordt nagenoeg hetzelfde uitgesproken als het dominante element van het betwiste teken, alweer op de *L-apostrophe* na, maar die legt fonetisch weinig gewicht in de schaal.

42. Merk en teken zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

43. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en deze 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.

#### *Klasse 9*

46. De waren *apparaten voor het overbrengen van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *sound, image and data sending apparatus in connection with mobile telephones* van het ingeroepen recht. Voor het overbrengen (verzenden) wordt geluid en/of beeld veelal vastgelegd en uiteraard is het de bedoeling dat dit geluid of beeld daarna kan worden weergegeven. De waren *apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn dan ook in sterke mate soortgelijk aan de zoëven genoemde waren van het ingeroepen recht.

47. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

48. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

49. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de waren *software ten behoeve van radio-, TV- en internetuitzendingen* van het betwiste teken en de telecommunicatiediensten in klasse 38 van het ingeroepen recht. Deze diensten zien immers ook op informatieverspreiding via een wereldwijd computernetwerk (zoals internet) en ook radio- en TV-uitzendingen vinden thans vaak plaats via internet. De in het betwiste teken omschreven software is daarbij onontbeerlijk of in ieder geval belangrijk en dus zal bij het verschaffen van deze diensten gebruik worden gemaakt van dezelfde (of verwante) software. De consument zou derhalve kunnen denken dat de productie van die waren in dezelfde handen ligt als de leverancier van die diensten.

#### *Klasse 42*

50. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht en zijn noch complementair noch concurrerend daaraan. Deze diensten kunnen weliswaar betrekking hebben op een breed scala van terreinen, maar dat maakt ze nog niet soortgelijk daaraan. Deze diensten worden immer doorgaans verstrekt door andere, gespecialiseerde ondernemingen, zodat het in aanmerking komend publiek er niet een gemeenschappelijke herkomst aan zal toedichten.

*Conclusie*

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

**A.2. Globale beoordeling**

52. 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.

53. 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, voor wat betreft de relevante waren, om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

54. 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).

55. 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 en diensten in kwestie.

56. Merk en teken stemmen begripsmatig overeen en zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond hiervan, en gelet op de onderlinge samenhang tussen alle factoren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

57. Met het feitelijk gebruik van de betrokken tekens (zie punt 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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).

58. De stelling van verweerder dat opposants website in het geheel niet actief is in de Beneluxmarkt (zie punt 23), kan onbesproken blijven, aangezien het ingeroepen recht ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruiksplichtig was.

### **C. Conclusie**

59. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren.

### **IV. BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2008318 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Het Benelux depot met nummer 1257107 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9: Alle waren.

62. Het Benelux depot met nummer 1257107 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien die niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 42: Alle diensten.

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

Den Haag, 16 december 2014

Willy Neys  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger