



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2008424**  
**van 8 december 2014**

**Opposant:** **Sticky Studios B.V.**  
Kanaalweg 14 J  
3526 KL Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **HORTIS LEGAL**  
Postbus 1072  
2280 CB Rijswijk  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 10832707**

**STICKY**

*tegen*

**Verweerder:** **Sonja van Eeghen**  
Lucas van Leijdenlaan 14  
2102 AZ Heemstede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1258832**



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

1. Op 5 december 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41. Het depot is onder nummer 1258832 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 december 2012.

2. Op 25 februari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 10832707 van het woordmerk STICKY, ingediend op 24 april 2012 en ingeschreven op 20 september 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle 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 1 maart 2013.

8. Op 6 mei 2013 heeft verweerder een verzoek ingediend om de dienstenlijst te beperken. Dit werd partijen medegedeeld op 21 mei 2013.

9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 juli 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 juli 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 september 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 22 augustus 2013 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 11 september 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 november 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 11 november 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Deze reactie werd op 15 november 2013 naar opposant gezonden.

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 merkt op dat het element “presentations” in het betwiste teken als puur beschrijvend kan worden opgevat voor de diensten van het bestreden teken, aangezien het de Engelse aanduiding is voor “voorstellingen” of “presentaties”.

16. Op visueel vlak meent opposant dat de tekens identiek zijn. Het element STICKY van het ingeroepen recht is identiek hernomen in het betwiste teken. Bovendien bevat het betwiste teken weinig grafische elementen. Hoewel het element “presentations” uit het betwiste teken buiten beschouwing kan worden gelaten volgens opposant, vindt hij het wel belangrijk voor de visuele vergelijking nu het een woordmerk versus een gecombineerd woord-/beeldmerk betreft. De grafische weergave van dit element maakt dat het een zeer ondergeschikt karakter heeft in het merk als geheel.

17. Op auditief vlak zijn de tekens volgens opposant identiek aangezien de elementen “sticky” op identieke wijze zullen worden uitgesproken.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het element “sticky” in merk en teken dezelfde betekenis heeft. De tekens hebben volgens hem dan ook een identieke dan wel vergelijkbare begripsinhoud.

19. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten legt opposant uit wat zijn activiteiten alsook die van verweerder inhouden. Hij meent dat beide partijen commercieel gericht zijn en als dienstverlener een focus hebben op de marketing van bedrijven/personen. Hun doelstellingen zijn volgens opposant identiek of vergelijkbaar.

20. Opposant meent dat de diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

21. Hij stelt dat de diensten *advisering over en ontwerpen van zakelijke presentaties; zakelijke coaching voor het geven van presentaties; zakelijke advisering voor bedrijfspresentaties, speeches en pitches* van verweerder onderdeel uitmaken van de dienst *online marketing op het gebied van gamen* aangezien ze alle gericht zijn op reclame, marketing en presentaties.

22. *Trainingen en coaching (educatie) op het gebied van presenteren, speeches en pitches* in de dienstenlijst van verweerder maken volgens opposant deel uit van zijn diensten *dienstverlening op het gebied het uitvoeren van computerspellen, zowel offline als online; online entertainment, online*

*speldiensten; diensten van een digitale online uitgeverij*. Alle diensten zijn immers volgens hem gericht op presentaties van bedrijven en advisering en begeleiding hierbij.

23. Opposant is van mening dat het relevante publiek kan veronderstellen dat het betwiste teken een nieuw bedrijfs onderdeel van opposant betreft en/of dat het teken gebruikt wordt door een aan opposant gelieerde onderneming. Voor de volledigheid voegt opposant nog een voorbeeld bij van zijn logo, geplaatst naast het logo van verweerder.

24. Ten slotte merkt opposant op dat hij al geruime tijd actief is in de Europese Unie en een reputatie heeft opgebouwd. Door het toestaan van het gebruik van het betwiste teken loopt hij, meent hij, het risico dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van zijn merk.

25. Hoewel het Bureau zich uitsluitend dient te richten op de registratiegegevens in het onderhavige geval ziet opposant zich toch genoodzaakt om het inbreuk makend feitelijk gebruik van merk en teken te benadrukken, waarbij volgens hem het verwarringsgevaar wordt vergroot doordat verweerder een gecombineerd woord-/beeldmerk gebruikt dat qua vorm en lettertype erg lijkt op dat van hem.

26. Opposant verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste depot te weigeren, de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

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

27. Verweerder stelt dat de diensten van verweerder respectievelijk van opposant een heel ander doel hebben. De diensten van opposant richten zich op "gamen", "computerspellen", "speldiensten" et cetera, terwijl verweerder zich richt op ondersteuning, coaching en trainingen in het kader van bedrijfspresentaties, pitches en speeches. Ook de diensten "online marketing op het gebied van gamen" en de "dienstverlening op het gebied het uitvoeren van computerspellen, zowel offline als online; online entertainment, online speldiensten; diensten van een digitale online uitgeverij" richten zich volgens verweerder specifiek op "computergames" en hebben dus geen link met bedrijfspresentaties.

28. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van de diensten van verweerder alsook die van opposant zeer hoog is: de diensten van verweerder zijn zeer specifiek en die van opposant vereisen een geavanceerde kennis. Door dit hoge aandachtsniveau meent verweerder dat er geen kans bestaat op verwarring.

29. Gezien het voorgaande vindt verweerder dat een vergelijking van de tekens niet nodig is. Hij merkt wel kort op dat hij meent dat merk en teken op visueel, auditief en begripsmatig vlak van elkaar verschillen.

30. Verweerder voert aan dat partijen enige tijd overleg hebben gevoerd om tot co-existentie te komen. Hij voegt een brief bij van opposant waarin vermeld wordt dat hij de oppositie zou intrekken mits het gebruik werd beperkt tot "uitsluitend presentaties en coaching". Omdat partijen geen overeenstemming konden bereiken over bepaalde (financiële) eisen, is er uiteindelijk geen minnelijke schikking getroffen, stelt verweerder.

31. Ook geeft verweerder aan dat hij het vermoeden heeft dat opposant het Bureau een onjuist beeld wil voorhouden omtrent het feitelijk gebruik van de tekens, om haar ertoe te bewegen de oppositie toe te wijzen. Verweerder meent dat opposant de afgelopen maanden zijn logo en website heeft

aangepast om aansluiting te zoeken met het betwiste teken. In dit kader merkt verweerder op dat hij weet dat het Bureau bij het nemen van een beslissing geen rekening zal houden met het feitelijk gebruik van merk en teken. Hij vertrouwt er op dat het Bureau een juiste beslissing zal nemen op grond van de ingediende stukken.

32. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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***

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag. Voor wat betreft het argument van opposant inzake het feitelijk gebruik van de merken (zie punt 19), merkt het Bureau op dat hiermee in het kader van de onderhavige oppositieprocedure

geen rekening kan worden gehouden aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

38. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende, waarbij rekening is gehouden met de warenbeperking die verweerder heeft aangebracht (zie punt 8):

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Software; interactieve multimedia software voor het spelen van spelletjes; downloadbare interactieve entertainment software; computer software voor twee en driedimensionale simulatie voor het gebruik in het ontwerp en de ontwikkeling van industriële producten.	
Klasse 35 Online marketing op het gebied van gamen.	KI 35 Advisering over en ontwerpen van zakelijke presentaties; zakelijke coaching voor het geven van presentaties; zakelijke advisering voor bedrijfspresentaties, speeches en pitches.
Klasse 41 Dienstverlening op het gebied het uitvoeren van computerspellen, zowel offline als online; online entertainment, online speldiensten; diensten van een digitale online uitgeverij.	KI 41 Trainingen en coaching (educatie) op het gebied van presenteren, speechen en pitches.
Klasse 42 Dienstverlening op het gebied het ontwerpen en creëren van computerspellen, zowel offline als online.	

#### *Klassen 35 en 41*

39. De diensten van verweerder richten zich op het adviseren, het ontwerpen, het trainen en het coachen op het gebied van (bedrijfs)presentaties, speeches en pitches. Met andere woorden: deze diensten hebben tot doel de afnemer ervan te leren op welke manier hij op zakelijk gebied het beste kan presenteren, door middel van een voordracht, in een speech of door middel van een pitch (= kort verkooppraatje). Hiervoor kan men begeleiding krijgen in de vorm van coaching. Daarnaast helpen de diensten van verweerder een bedrijf met het uitdenken en het vormgeven van dergelijke presentaties. De waren en diensten van opposant daarentegen richten zich voornamelijk op software, marketing, uitgeverijdiensten en het aanbieden en het ontwerpen en creëren van computerspellen. Deze hebben niets van doen met enig welke dienst van verweerder.

40. De bestemming en de aard van de diensten is dus geheel verschillend. De diensten zullen bovendien worden aangeboden door andere bedrijven en gericht zijn op een andere doelgroep. Terwijl de diensten van verweerder zich richten op het beter en duidelijker profileren op professioneel vlak, eventueel onder begeleiding, richten de diensten van opposant zich op mensen die zich, ter ontspanning, willen amuseren door het spelen van games.

41. Er kan evenmin gesproken worden van een concurrerend karakter tussen genoemde diensten, noch van complementariteit. Van complementariteit van waren en/of diensten is volgens vaste rechtspraak immers slechts sprake wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene

waar/dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en/of diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

#### *Conclusie*

42. Het Bureau is van oordeel dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

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

43. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de tekens identiek zijn, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren en diensten niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

#### **B. Overige factoren**

44. Opposant meent dat het toestaan van het gebruik van het betwiste teken het risico met zich mee zou kunnen nemen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van zijn merk, aangezien hij inmiddels een zekere reputatie heeft opgebouwd (zie punt 24). Artikel 2.14 BVIE voorziet uitdrukkelijk in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld (onder verwijzing naar artikel 2.3, sub a en b). Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE (ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk) is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij (zie punt 26). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

46. Verweerder geeft aan dat een minnelijke schikking tussen partijen uiteindelijk niet is doorgestaan (zie punt 30). Ook spreekt hij zijn vermoeden uit dat opposant het Bureau een onjuist beeld wil voorhouden omtrent het feitelijk gebruik van zijn merk. Het Bureau wijst er op dat dergelijke argumenten geen rol kunnen spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

#### **C. Conclusie**

47. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Ook al

zouden de tekens identiek zijn, dan nog is vereist dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

#### **IV. BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2008424 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1258832 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

50. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 december 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten