



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009175
van 8 december 2016

Opposant: **Edizioni Esav SRL**
Via Cavour, 50
10123 Torino
Italië

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerkt 8943813**



tegen

Verweerder: **Advance Magazine Publishers, Inc, New York corporation**
Four Times Square 23rd Fl.
New York N.Y. 10036
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 201319**

ALLURE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 september 2011 heeft verweerder een depot voor een Uniemer¹ verricht van het woordmerk ALLURE voor waren in klasse 9. Het Benelux depot betreft een conversie van voornoemd depot. Het is onder nummer 201319 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2013.

2. Op 31 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De



oppositie is gebaseerd op Uniemer¹ 8943813 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 10 maart 2010 en ingeschreven op 9 mei 2013 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en was gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. In de loop van onderhavige procedure werd het ingeroepen recht, in een nietigheidsprocedure bij het *European Union Intellectual Property Office* (hierna: "EUIPO") - tussen dezelfde partijen -, beperkt tot de diensten in klasse 38 en een deel van de diensten in klasse 41 (zie ook overweging 7). In zijn argumenten betreft opposant uitsluitend de diensten in klasse 38 van het ingeroepen recht in de vergelijking van de waren en diensten (zie overweging 23).

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 november 2013. De procedure werd ambtshalve opgeschort vanwege een lopende nietigheidsprocedure bij EUIPO tegen het ingeroepen recht, ingesteld door de verweerder in onderhavige procedure (zie overweging 4). Na opheffing van de ambtshalve opschorting, op 7 oktober 2015, hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 juni 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt uitgever te zijn van het tijdschrift ALLURE. Het tijdschrift is ook online beschikbaar via www.allure.it. Via deze web portal is het ook mogelijk om softwareapplicaties (apps) te downloaden.

10. Opposant is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in extreem hoge mate overeenstemmen.

11. Auditief zijn het ingeroepen recht en het betwiste teken identiek, aldus opposant.

¹ destijds aangeduid als Gemeenschapsmerk.

12. In begripsmatig opzicht geldt dat het woord ALLURE, afkomstig uit het Frans, "charme" of "kracht van verleiding" betekent, ook bijvoorbeeld in het Engels. Aangezien merk en teken uit dit woord bestaan, is er sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

13. Opposant is van oordeel dat de diensten in klasse 38, waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd, in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste depot, doordat zij verwant en/of complementair zijn.

14. Het publiek heeft een normaal aandachtsniveau volgens opposant.

15. Opposant is op grond van het voorafgaande van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie in haar geheel toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten van de procedure te verwijzen.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is van oordeel dat de waren van het betwiste teken niet soortgelijk of complementair zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.

17. Het betwiste teken en het ingeroepen recht stemmen visueel, auditief en begripsmatig overeen, aldus verweerder.

18. Vanwege het feit dat de waren en diensten niet soortgelijk of complementair zijn, verzoekt verweerder de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

23. Als gevolg van een ingestelde nietigheidsprocedure bij EUIPO tegen het ingeroepen recht werd de waren- en dienstenlijst van dit recht beperkt (zie overwegingen 4 en 7). Daarnaast beperkt opposant bij het indienen van zijn argumenten de vergelijking van de waren en diensten nadrukkelijk tot uitsluitend de diensten in klasse 38 van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht blijven bij de vergelijking van de waren en diensten dan ook buiten beschouwing.

24. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Telefoonapplicaties (apps voor telefoons); software voor het verkrijgen van toegang tot, het downloaden en/of digitaal bekijken van een tijdschrift op mobiele telefoons.
KI 38 Telecommunicatie; Omroepdiensten; Communicatieverwerking; Informatie op het gebied van telecommunicatie.	

Klasse 9

25. De waren in klasse 9 van het betwiste teken betreffen “telefoonapplicaties (apps voor telefoons); software voor het verkrijgen van toegang tot, het downloaden en/of digitaal bekijken van een tijdschrift op mobiele telefoons”. De diensten van het ingeroepen recht betreffen “telecommunicatie; omroepdiensten; communicatieverwerking; informatie op het gebied van telecommunicatie”. Uitgangspunt bij de vergelijking tussen waren enerzijds en diensten anderzijds is dat deze naar hun aard niet soortgelijk zijn. Dit kan evenwel anders zijn in geval van complementariteit tussen waren of diensten onderling en zelfs in geval van waren enerzijds en diensten anderzijds. Daartoe is vereist dat deze 1) dermate onderling verbonden zijn dat de ene (waar of dienst) onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere (waar of dienst), zodat 2) de consumenten kunnen denken dat de productie van deze waren of diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie o.m. GEU, Flaco, T-74/10, 11 mei 2011 en The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

26. De waren “telefoonapplicaties (apps voor telefoons)” van het betwiste teken zijn softwarematige toepassingen die dienen om diverse soorten van informatie, muziek of amusement aan te bieden aan consumenten. Het enkele feit dat gebruikers van (mobiele) telefoons apps installeren en tegelijkertijd ook gebruik maken van diensten van telecommunicatieaanbieders om een telefoon als communicatiemiddel te doen functioneren, vormt naar oordeel van het Bureau op zichzelf onvoldoende reden om complementariteit aan te nemen tussen telecommunicatiediensten en apps. Daartoe is immers ook vereist dat diezelfde consumenten, in het licht van de marktrealiteit, kunnen denken dat de productie van de waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming.

27. De marktrealiteit leert dat consumenten massaal gewend zijn aan een rijk gevarieerd aanbod van apps, welke afkomstig zijn van talloze en uitermate diverse dienstverleners. Zo zijn er apps voor mobiel bankieren, het zoeken naar huizen, het vinden of parkeren van auto's, het beluisteren of herkennen van muziek, het raadplegen van weersvoorspellingen, het lezen van mailberichten, het bijhouden van agenda's, het spelen van spelletjes, het

transformeren van een telefoon in een zaklamp, loep, afstandsbediening of waterpas, het bestellen van parfum of diervoeding, het laten bezorgen van boodschappen of maaltijden, alsook apps ten behoeve van een grote diversiteit van intermenselijke communicatievormen, zoals WhatsApp® of Skype®. Hoewel ook telecommunicatieproviders apps op de markt brengen voor hun klanten, bijvoorbeeld voor het inzicht in verbruik en kosten, zal in de huidige marktrealiteit geen enkele consument denken dat apps op een telefoon per definitie afkomstig zijn van zijn of haar telecommunicatie(diensten) provider. Bovendien is een telecommunicatieverbinding ook niet strikt noodzakelijk voor het gebruik ervan.

28. Voorgaande redenering en conclusie gelden evenzeer voor de waren “software voor het verkrijgen van toegang tot, het downloaden en/of digitaal bekijken van een tijdschrift op mobiele telefoons” van het betwiste teken. Naar oordeel van het Bureau valt ook hier niet in te zien dat er sprake kan zijn van complementariteit. De consument zal immers niet denken dat voornoemde waren en de diensten van het ingeroepen recht van eenzelfde onderneming afkomstig zijn.

Conclusie

29. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de diensten van het ingeroepen recht niet complementair noch soortgelijk zijn aan de waren van het betwiste teken.

Vergelijking van de tekens

30. De waren en diensten stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste soortgelijk zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

B. Conclusie

31. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

IV. BESLUIT

32. De oppositie met nummer 2009175 wordt afgewezen.

33. Benelux depot 201319 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeed.

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

Den Haag, 8 december 2016

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gerard