



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

**N° 2009466**  
**van 24 maart 2015**

- Opposant:** **Epke J. Zonderland**  
Veldschans 37  
8448 EX Heerenveen  
Nederland
- Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 925459**  
EPKE
- Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 925823**  
Epke Zonderland
- tegen*
- Verweerder:** **Okke W. Snieders**  
Javastraat 2-C  
3531 PP Utrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** **Johan Verhaert, advocaat**  
Koekoekdreef 6  
2900 Schoten  
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1278236**  
appke

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 5 november 2013 heeft verweerder een merkaanvraag ingediend van het woordmerk "appke" ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 20, 28, 33 en 42. Deze merkaanvraag is onder depotnummer 1278236 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 november 2013.

2. Op 6 januari 2014 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 925459 van het woordmerk "EPKE", ingediend op 10 augustus 2012 en ingeschreven op 10 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 25, 28, 29, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 925823 van het woordmerk "Epke Zonderland", ingediend op 10 augustus 2012 en ingeschreven op 10 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 25, 28 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### **B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en ter kennis gebracht van partijen op 7 januari 2014.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 maart 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 10 maart 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 10 mei 2014 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventuele stukken.

9. Op 9 mei 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 13 mei 2014 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 13 juli 2014.

10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 15 mei 2014 door opposant ingediend en op 19 mei 2014 doorgezonden aan verweerder, waarbij deze laatste een termijn kreeg tot en met 19 juli 2014 om hierop te reageren.

11. Op 17 juli 2014 heeft verweerder mr. Johan Verhaert als gemachtigde aangesteld in deze zaak en door tussenkomst van deze laatste gereageerd op de argumenten van de opposant. Deze reactie is op 21 juli 2014 door het Bureau aan opposant verzonden.

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 en diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Opposant meent dat het eerste ingeroepen recht visueel sterk overeenstemt met het bestreden teken en het tweede ingeroepen recht ook tot op zekere hoogte hiermee overeenstemt, te meer omdat het eerste woordelement EPKE volgens opposant kan worden beschouwd als het dominante bestanddeel in het merk "EPKE ZONDERLAND". De tekens zijn auditief identiek, aldus opposant. De ingeroepen rechten betreffen eigennamen en hebben geen begripsmatige betekenis. Het bestreden teken heeft volgens opposant ook geen precieze betekenis. Wel bestaat het aangevraagde teken uit het woordelement "APP", hetgeen zou kunnen verwijzen naar een "app, c.q. (software)applicatie". Opposant meent dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

16. Voor wat betreft de waren van het bestreden teken in klasse 28, stelt opposant dat deze identiek zijn aan de waren van opposant. De aangevraagde waren en diensten in de klassen 20, 33 en 42 zijn soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Verder zijn volgens opposant de aangevraagde waren in klasse 33 soortgelijk aan bepaalde waren in klasse 29 van het ingeroepen recht. Tot slot zijn de aangevraagde diensten in klasse 42 soortgelijk c.q. complementair aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht, aldus opposant.

17. Het teken van verweerder toont sterke overeenstemmingen met de ingeroepen rechten, waardoor de kans op verwarring bij het publiek zeer groot is te achten. Opposant stelt verder nog dat er in casu sprake is van een merk met een sterk onderscheidende kracht, niet alleen van huis uit, maar ook door zijn brede bekendheid bij het publiek. Opposant is immers huidig olympisch en wereldkampioen, en het merk van opposant geniet hierdoor een brede beschermingsomvang.

18. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het teken voor alle waren en diensten te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

**B. Reactie van verweerder**

19. In eerste instantie geeft verweerder te kennen dat hij afstand doet van de waren in klasse 28, met behoud van de overige klassen, te weten 20, 33 en 42.

20. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht normaal gebruikt dient te zijn en dat de opposant zelfs in de mate dat er geen gebruiksverplichting zou rusten op de ingeroepen rechten, dient aan te tonen voor welke waren of diensten hij het gebruik van het merk bestemde.

21. Met betrekking tot de vergelijking van het eerste ingeroepen recht en het teken is verweerder van mening dat de tekens visueel verschillen, doordat zij beginnen met een andere klinker en uit een ander aantal letters bestaan. Bovendien zal het achtervoegsel in het normale spraakgebruik geen, dan wel geen andere betekenis krijgen dan als aanduiding van een verkleinwoord. Voor wat betreft de auditieve vergelijking stelt verweerder dat niet werd onderbouwd door opposant dat merk en teken gelijkkluidend zouden zijn. De uitspraak van de klinker "a" in het bestreden teken is volgens verweerder anders. Hij dient ter onderbouwing hiervan een stuk in. Verder stelt hij dat voor de uitspraak rekening moeten worden gehouden met de officiële fonetische uitspraak van de taal in de Benelux. Op grond hiervan concludeert verweerder dat er een wezenlijk verschil bestaat in uitspraak tussen merk en teken.

22. Begripsmatig is het ingeroepen recht een eigennaam zonder betekenis. Het bestreden teken daarentegen is een verkleinwoord van app, te weten de afkorting van het Engelse "application". Verweerder voegt hieraan toe dat ten aanzien van de waren het een fantasiebenaming betreft en voor de diensten het verwijzend, doch onderscheidend is. Verweerder meent dat de consument het teken zal splitsen in het bestanddeel "app" en het verkleinwoord "-ke", hetgeen in het dialect een achtervoegsel is dat wijst op een verkleinwoord.

23. Voor wat specifiek het tweede ingeroepen recht betreft, stelt verweerder dat het geenszins zo is dat de consument meer aandacht zal besteden aan de voornaam dan aan de achternaam. Het bestanddeel "Zonderland" kan in de globale beoordeling niet worden weggelaten. Er bestaat derhalve geen overeenstemming op visueel en auditief vlak. Voor de begripsmatige vergelijking betreft, verwijst verweerder naar hetgeen bij het eerste ingeroepen recht werd gesteld. De tekens zijn volgens verweerder dan ook niet overeenstemmend.

24. Rekening houdende met de warenbeperking voor klasse 28 (zie supra, punt 19), is verweerder van oordeel dat er tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken geen sprake is van soortgelijke waren en diensten.

25. Verweerder merkt op dat opposant geen werkelijk gebruik aantoont van de ingeroepen merken en vordert dat concrete elementen van gebruik worden overgelegd.

26. Concluderend stelt verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven voor alle waren en diensten en de opposant te verwijzen in de kosten.

**III. BESLISSING****A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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 publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

28. 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."

29. 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**

30. 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).

31. 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.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

- *Ingeroepen recht B 925459*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
EPKE	appke

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vier letters, te weten EPKE. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk dat uit één woord van vijf letters bestaat, namelijk appke.

34. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

35. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). In casu gaat het echter om korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. Merk en teken delen de laatste drie letters in een identieke positie. Aangezien in het bestreden teken de tweede en de derde letter identiek zijn, is ook visueel de tweede letter van het ingeroepen recht op een identieke positie te zien in het teken. Het verschil is gelegen in de verschillende beginletter, de klinkers E en A, en de dubbele medeklinker P in het bestreden teken.

36. Mede in het licht van de lengte van de tekens, is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

37. Merk en teken bestaan uit een woord van twee lettergrepen. In beide gevallen hebben ze eenzelfde klankbeeld, door de afwisselende opeenvolging van klinkers en medeklinkers. De tweede lettergreep is identiek en afhankelijk van de uitspraak van het in aanmerking komend publiek zal de eerste lettergreep hetzij identiek, hetzij qua beginklank anders worden uitgesproken. De dubbele medeklinker PP ten opzichte van de enkele letter P heeft immers geen impact op de uitspraak. Als de consument het bestreden teken naar de Engelse taalregels uitspreekt, heeft de letter A in dat geval een zeer gelijkaardig klankbeeld als de letter E, namelijk [ɛp]. Als de Nederlandse en Franse taalregels worden gevolgd, is de beginklank enigszins anders, namelijk [ap].

38. Op auditief vlak stemmen de tekens naar oordeel van het Bureau hetzij in sterke mate overeen, hetzij in lichte mate overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Het niet-Nederlandstalige deel van het in aanmerking komend publiek zal aan het teken geen betekenis toekennen.

40. Voor wat betreft het Nederlandstalige deel van dit publiek dient opgemerkt dat hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), dit niet wegneemt dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het achtervoegsel “-KE” duidt op een verkleinvorm. Het woord “APP” is dan weer de gangbare afkorting voor een “*applicatie, m.n. voor een smartphone of een tablet-pc*”<sup>1</sup>. In zijn geheel genomen betekent dus voor een deel van het publiek het bestreden teken een kleine app.

---

<sup>1</sup> Zie: <http://vandale.nl/opzoeken?pattern=app&lang=nn>

41. Het ingeroepen recht is een voornaam. Dit betekent echter niet, zoals opposant ook opmerkt, dat het hierdoor ook een vaststaande begripsmatige betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). Hoewel de Nederlandse turner Epke Zonderland in 2012 olympisch kampioen is geworden op de rekstok, betekent dit nog niet dat de enkele voornaam "EPKE", een voornaam die vaker voorkomt in het noorden van Nederland, hierdoor een vaststaande betekenis heeft gekregen.

42. Begripsmatig is een vergelijking niet mogelijk.

#### *Conclusie*

43. De tekens zijn visueel overeenstemmend, auditief in elk geval voor een deel van het publiek (zie supra, punt 38) sterk overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet mogelijk.

- *Ingeroepen recht B 925823*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Epke Zonderland	appke

44. Het ingeroepen recht bestaat uit een voor- en achternaam. Zoals hiervoor reeds gesteld hebben deze in beginsel geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Echter, de achternaam in kwestie zal door het Nederlandstalig publiek opgevat worden als "zonder land". Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel evenwel geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

45. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin arrest GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), valt echter onmiddellijk op dat het in het geval van het ingeroepen recht een eigennaam betreft. Zoals door het Gerecht van de Europese Unie werd bevestigd in het arrest ENZO FUSCO, is het mogelijk dat het betrokken publiek in een teken bestaande uit een voor- en familienaam, doorgaans een familienaam meer onderscheidend vermogen zal toekennen. Dit kan evenwel variëren naargelang het land van de Gemeenschap (zie GEU, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005). Dit werd bevestigd in de zaak Barbara Becker (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008) waarin werd gesteld dat aan de voornaam Barbara minder gewicht toegekend zou kunnen worden dan aan de achternaam Becker. Het Bureau is van oordeel dat in de Benelux landen het publiek doorgaans ook meer onderscheidend vermogen zal toekennen aan een achternaam. De aandacht van het publiek wordt bij het ingeroepen recht derhalve naar het laatste bestanddeel getrokken.

46. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en tien letters met in totaal vijf lettergrepen. De visuele en auditieve vergelijking voor wat betreft het eerste woord komt overeen met hetgeen hiervoor werd reeds gesteld inzake het eerste ingeroepen recht. In het licht echter van de toevoeging van het tweede langere woord in het ingeroepen recht en hetgeen gesteld is onder punt 45 over de aandacht van het publiek voor dit tweede woord, dient geconcludeerd te worden dat er zowel op visueel als auditief vlak slechts sprake is van een geringe mate van overeenstemming.

**Vergelijking van de waren en diensten**

47. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

48. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, waarbij in dit laatste geval rekening dient te worden gehouden met de door verweerder verzochte warenbeperking (zie punt 19). Gezien de conclusie inzake de vergelijking van de tekens, zullen de waren- en dienstenlijsten van de beide ingeroepen rechten hieronder geconsolideerd worden weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, haarshampoo en crèmespoelingen voor het haar; zeep voor de huid; tandreinigingsmiddelen, tandpasta; make-up, huidlotions voor cosmetisch gebruik, lichaamscrèmes voor cosmetisch gebruik; deodorants voor persoonlijk gebruik [parfumerie]; badschuim voor cosmetisch gebruik; parfum, eau de cologne en aftershave; zonnebrandcrèmes voor cosmetisch gebruik. [B 925459]	
Kl 9 Geregistreerde computerprogramma's; (te downloaden) software; videospelletjes; elektronische publicaties [te downloaden]; downloadbare audiovisuele producten of opnamen; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; beeld- en geluidsdragers, waaronder cd's, dvd's, videocassettes; gegevensverwerkende apparatuur en computers; apparaten voor het opnemen, overbrengen, weergeven, reproduceren en opslaan van data; onderwijstoestellen en -instrumenten; media voor het met elkaar verbinden van computersystemen; mobiele telefoons en frontjes; beltonen in de vorm van downloadbare beltonen, geluidsdragers, mp3's, screensavers, wallpapers en videobeelden voor draadloze mobiele communicatietoestellen; kaartvormige informatiedragers, in het bijzonder legitimatie-, sim-, krediet- en betaalkaarten, en combinaties van voornoemde waren, onder andere voor (mobiele) telecommunicatie; zonnebrillen en brillen; koordjes voor (zonne)brillen; muismatten. [B 925459]	
	Kl 20 Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.



<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; ceintuurs; sjaals; ondergoed; lingerie. [B 925459]</p>	
<p>Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. [B 925823]</p>	
<p>Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen. [B 925459]</p>	
<p>Kl 28 Spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen. [B 925823]</p>	
<p>Kl 29 Voedingsmiddelen; dieetvoeding en dieetdranken, niet voor medisch gebruik; voedingsmiddelen, niet voor medisch gebruik, waaronder maaltijd- en voedingsvervangingsmiddelen in poeder en vloeibare vorm, voor zover niet begrepen in andere klassen; producten op basis van melk voor voedingsdoeleinden; poeders voor de bereiding van milkshakes; dranken op melkbasis; melkdranken met chocolade- en vruchtensmaak; maaltijdvervangingsrepen; caloriearme maaltijden en gerechten met een uitgebalanceerde voedingswaarde voor zover niet begrepen in andere klassen; milkshakes; soepen en bestanddelen voor de bereiding van soepen; eetbare oliën en vetten; voornoemde waren niet voor (para)medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen. [B 925459]</p>	
	<p>Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</p>
<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; sponsorwerving; public relations; het organiseren en uitvoeren van reclamecampagnes en promotionele acties; merchandising; publiciteit en verkooppromotie; sportmarketing; commercieel-zakelijke begeleiding en management van sporters; presentatie van producten en diensten met behulp van audiovisuele producties voor commerciële of publicitaire doeleinden; reclame- en informatieverbreiding, te weten verschaffing van rubriekadvertentieruimte via het wereldwijde computernetwerk; promoten van producten en diensten van derden; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van handelsartikelen; promotie van handelsartikelen en het selecteren en uitstellen van goederen; het organiseren van veilingen, openbare verkopingen en andere dergelijke evenementen voor commerciële doeleinden waarvan de opbrengst voor charitatieve doeleinden bestemd is; het opzetten en beheren van gegevensbestanden; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; opstellen van statistieken; systematisering van gegevens in een centraal bestand; compilatie en beheer van online databases en doorzoekbare online databases; organisatie van congressen, beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder internet. [B 925459]</p>	
<p>Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; sportinstructie; publiceren en uitgeven van magazines, tijdschriften,</p>	

<p>nieuwsbrieven, periodieken, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, drukwerken en andere geschriften en publicaties; het organiseren en uitvoeren van evenementen; plaatsreservering voor voorstellingen en evenementen; filmproductie; fotografie en fotoreportages; lay-out verzorging, anders dan voor publicitaire doeleinden; het opstellen en schrijven van teksten, anders dan reclameteksten; organisatie van (sport)wedstrijden; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; het schrijven van scenario's; diensten van reporters; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet. [B 925459]</p> <p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten en de organisatie daarvan; diensten van film-, toneel- en uitvoerende artiesten; uitvoeren van muziek; concerten; samenstellen, produceren, regisseren en presenteren van radio- en televisieprogramma's. [B 925823]</p>	
	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>

#### *Klasse 20*

49. De waren in klasse 20 van het bestreden teken zijn, kort gezegd, waren bestemd voor interieurinrichting. De aard, bestemming en het gebruik hiervan zijn dan ook verschillend van de waren van opposant. Bovendien is er geen sprake van complementariteit of concurrerend karakter tussen deze waren en de waren en diensten van opposant.

#### *Klasse 33*

50. Hoewel de waren in klasse 33 van het bestreden teken en sommige waren in klasse 29 van het ingeroepen recht dranken betreffen, zijn deze dranken naar hun aard (alcoholische dranken versus melkdranken) verschillend. Verder zijn ook hun producenten en doelpubliek verschillend. Ook van een concurrerend of complementair karakter is geen sprake. Ook met de overige waren en diensten van opposant is er geen sprake van soortgelijkheid.

#### *Klasse 42*

51. 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.

52. 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).

53. Voor wat betreft de diensten in klasse 42 van het bestreden teken geldt dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen deze diensten en de waren en diensten van het ingeroepen recht, uitgezonderd voor wat betreft de diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" waarvoor er sprake is van complementariteit met de waren "(te downloaden) software; gegevensverwerkende apparatuur en computers" in klasse 9 van het ingeroepen recht (zie in die zin GEU, arrest MOBILIX, T-336/03, 27 oktober 2005).

#### *Conclusie*

54. De waren van het teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Voor wat betreft een deel van de diensten in klasse 42 is er sprake van een lichte soortgelijkheid door de complementariteit. De overige diensten zijn eveneens niet soortgelijk.

#### **A.2. Globale beoordeling**

55. 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.

56. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

57. 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 casu gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument mag dan ook normaal worden genoemd.

58. 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). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen voor de identiek, dan wel soortgelijk bevonden waren en diensten (zie GEU, arrest Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

59. 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. Voor wat betreft het argument van opposant dat hij een bekende sporter is en zijn merk hierdoor een brede beschermingsomvang geniet (zie supra, punt 17),

dient opgemerkt dat de bekendheid van opposant als sporter niet onmiddellijk impliceert dat er sprake is van merkenrechtelijk relevante bekendheid, namelijk voor de waren en diensten in kwestie. Bovendien, ook al zou vastgesteld worden dat het hier om een bekend merk gaat, dan heeft dat geen gevolgen voor de uitkomst van deze beslissing voor wat betreft de waren die niet soortgelijk zijn. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ten overvloede, dient in dit kader nog te worden opgemerkt dat indien opposant zich met dit argument wenst te beroepen op artikel 2.3, sub c BVIE, hiervoor in een oppositieprocedure geen ruimte is en hij daarvoor de gang naar de rechter moet maken.

60. De waren zijn niet soortgelijk. De diensten zijn deels niet soortgelijk en deels in lichte mate soortgelijk. De mogelijke betekenis die een deel van het publiek zou kunnen toekennen aan het bestreden teken zorgt er evenwel niet voor dat de visuele en auditieve overeenstemming van het eerste ingeroepen recht wordt geneutraliseerd.

61. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de licht soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

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

62. Verweerder vordert gebruiksbewijzen (zie supra, punten 20 en 25). Echter geen van beide ingeroepen rechten is in onderhavig geval onderworpen aan een gebruiksverplichting gezien zij ten opzichte van het bestreden teken nog geen vijf jaar zijn ingeschreven. Het verzoek van verweerder is dan ook ongegrond. Voor wat betreft de opmerking van verweerder dat er ook in het geval er geen gebruiksverplichting rust op de ingeroepen rechten, opposant zou dienen aan te tonen voor welke waren of diensten hij het gebruik van het merk bestemde, kan volstaan worden met de opmerking dat zolang er geen gebruiksverplichting rust op de ingeroepen rechten het Bureau zich enkel en alleen kan baseren op de registergegevens voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten in kwestie.

#### **C. Conclusie**

63. Het Bureau concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar met betrekking tot de diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" in klasse 42.

#### **IV. BESLUIT**

64. De oppositie met nummer 2009466 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1278236 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

- klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

66. Het Benelux depot met nummer 1278236 wordt wel ingeschreven voor de overige waren en diensten, namelijk:

- klasse 20 (*alle waren*)
- klasse 33 (*alle waren*)

- klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

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

Den Haag, 24 maart 2015

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul