



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20009794
van 26 mei 2015

Opposant: **VikingCo, naamloze vennootschap**
Kempische Steenweg 309 bus 1
3500 Hasselt
België

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

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 926718**

VIKING

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 873304**

MOBILE VIKINGS

Ingeroepen recht 3: **Benelux inschrijving 938845**

VIKINGCO

tegen

Verweerder: **Alphacomm Energy Solutions B.V.**
Overschiezeweg 34 B
3044 EE Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Reeskamp**
Postbus 75988
1070 AZ Amsterdam

Betwiste merk: **Benelux depot 1283487**

energy vikings

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

1. Op 14 februari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "energy vikings" voor waren in klasse 9. Het depot is onder nummer 1283487 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 februari 2014.
2. Op 17 april 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 926718 van het woordmerk VIKING, ingediend op 2 oktober 2012 en ingeschreven op 10 januari 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38 en 42;
 - Benelux inschrijving 873304 van het woordmerk MOBILE VIKINGS, ingediend op 18 augustus 2009 en ingeschreven op 10 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 37, 38 en 42;
 - Benelux inschrijving 938845 van het woordmerk VIKINGCO, ingediend op 23 mei 2013 en ingeschreven op 10 september 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is 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 is ter kennis gebracht van partijen op 23 april 2014.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 24 juni 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 30 juni 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 30 augustus 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 27 augustus 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 september 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 november 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 5 november 2014 heeft Klos Morel Vos en Schaaap gereageerd en verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde van verweerder in deze oppositie. Het Bureau heeft op 7 november 2014 de reactie van verweerder, alsook de bevestiging van de aanstelling gemachtigde aan partijen gestuurd.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van opposant

14. Opposant licht in eerste instantie zijn activiteiten toe, waarbij hij stelt in de Benelux en daarbuiten bekend te zijn en een reputatie te hebben verworven.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het woord "viking" in de tekens als dominante element moet worden beschouwd, daar het eerste element beschrijvend is. De ingeroepen rechten en het teken zijn dan ook naar oordeel van opposant gelijkend.

16. De waren in klasse 9 zijn volgens opposant identiek. Verder is er in klasse 9 nog sprake van soortgelijke waren en is er eveneens sprake van soortgelijkheid tussen de waren van verweerder en de diensten van opposant in de klassen 35, 38 en 42.

17. De waren en diensten in kwestie kunnen bestemd zijn voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, aldus opposant.

18. Opposant concludeert dat het duidelijk is dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de merken en het teken van verweerder. Hij verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen, het depot voor inschrijving te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder gaat in op de activiteiten van beide partijen en met name het verschil tussen beide. Hij verwijst hiervoor naar uitdraaien van de respectievelijke websites. Verder merkt verweerder nog op dat de door opposant gestelde bekendheid en reputatie niet wordt onderbouwd.

20. Inzake het onderscheidend vermogen merkt verweerder op dat het element VIKING op zichzelf zeer weinig onderscheidend vermogen heeft. Het wordt veelvuldig gebruikt door ondernemingen van allerlei aard. Deze stelling wordt ondersteund door resultaten van een opzoeking via Google, alsook in het register van het Bureau. Ook in het bijzonder met betrekking tot software komt het teken VIKING veelvuldig voor, aldus verweerder. Hij verwijst hiervoor wederom naar stukken in bijlage. Hieruit maakt verweerder op dat het teken VIKING, zowel in het algemeen als specifiek voor software in klasse 9, maar een zeer beperkte beschermingsomvang heeft. Dit zou volgens verweerder ook verklaren waarom opposant meerdere varianten van het teken wenst te beschermen.

21. Het gevolg van deze uiterst beperkte beschermingsomvang is volgens verweerder dat zelfs een miniem verschil al voldoende kan zijn om de overeenstemming tussen de tekens weg te nemen.

22. Inzake de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat slechts één van de merken uit twee bestanddelen bestaat. Echter, het conceptuele verschil tussen "mobile" en "energy" is zodanig dat het aan het bestanddeel "vikings" steeds een geheel andere betekenis geeft. Door de veelheid aan vikingmerken zal een kwalificerend bestanddeel in belangrijke mate de totaalindruk bepalen. Deze verschillen leiden tot zodanige visuele en auditieve verschillen dat ook om die reden geen overeenstemming kan bestaan. De overige twee merken stemmen naar oordeel van verweerder eveneens niet overeen.

23. Voor wat betreft de waar “software” merkt verweerder op dat het enkel noemen van deze waar onvoldoende is om bescherming te kunnen krijgen voor een merk voor alle denkbare vormen van software. Onder verwijzing naar het arrest IP Translator van het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt verweerder dat de warenomschrijving in klasse 9 van opposant niet voldoet aan de vereisten van dit arrest.

24. Het specifieke doel van de waar waarvoor verweerder zijn merk heeft aangevraagd, is volgens deze laatste geheel anders dan die van de software van opposant. Dat verschillende doel leidt er ook toe dat de verschillende waren via andere kanalen zullen worden verhandeld, andere toepassingen hebben en andere eindgebruikers zullen hebben.

25. Verweerder concludeert dan ook dat de waren niet soortgelijk zijn. Om die zelfde reden is ook de specifieke software van verweerder niet soortgelijk aan de overige diensten, zoals detailhandelsdiensten met betrekking tot software, die opposant soortgelijk acht.

26. Aangezien er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens en de waar van verweerder noch identiek, noch soortgelijk is aan de waren en diensten van opposant, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. De oppositie dient derhalve te worden afgewezen, de merkaanvraag ingeschreven en de opposant verwezen 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 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.

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 waren en diensten

30. 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).

31. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren 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.

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

Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht B 873304

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 (Tele)communicatie- en computer(netwerk)apparatuur en - interfaces, alsmede hun randapparatuur; computerchips; chipcards en simcards; (mobiele)-telefoontoestellen; antennes; apparaten, toestellen en instrumenten voor het opnemen, verzenden en weergeven van geluiden en /of beelden voor elektrische of optische signaaldoorgave; gegevensverwerkende apparatuur; geluidsdragers; elektronische, magnetische en optische apparatuur voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en data; computerhardware en software; navigatieapparatuur en -instrumenten.	KI 9 Software voor het registreren, inzicht krijgen in, en vergelijken van energieverbruik.
KI 35 Detailhandel met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, software en computerapparatuur; het via elektronische weg aanbieden van overzichten van producten en diensten van derden, opdat de klant deze gemakkelijk kan bekijken en kopen, in het kader van teleshopping en homeshopping; verhuur van advertentieruimte op communicatienetwerken; hulp aan industriële of commerciële ondernemingen bij hun bedrijfsvoering; telefoonbeantwoording; compilatie van gegevens; updating van gegevensbestanden; administratieve verwerking van gegevens, signalen, beelden en informatie door computers of telecommunicatietoestellen en - instrumenten; reclame; verhuur van gegevensverwerkende apparatuur en installaties.	
KI 37 Aanleggen of installeren van (tele)communicatie- en automatiserings(netwerk)apparatuur; aanpassen en actualiseren van computerapparatuur en (tele)communicatieapparatuur (onderhoud).	
KI 38 Telecommunicatie; het verschaffen van toegang tot internet; elektronische overdracht van data; technische advisering met betrekking tot telecommunicatie(diensten), tevens verband houdende met telecommunicatieapparatuur en randapparatuur; doorschakelen van telefoongesprekken; overbrenging langs elektronische weg van gegevens uit databanken	

<p>en gegevensbanken met beelden; overbrengen van gegevens via elektronische weg, met name voor de mondiale communicatienetwerken of netwerken met particuliere of beperkte toegang; het verlenen van toegang tot databases; het verlenen van toegang tot zoekmachines; verhuur van telecommunicatieapparaten en -installaties; advisering op het gebied van telecommunicatie; technische consultancy en advisering op het gebied van telecommunicatie, tevens verband houdende met kwaliteit, gebruik en toepassing van telecommunicatie-apparatuur en -programmatuur; het verzenden en ontvangen van gegevens, signalen, beelden en informatie verwerkt door computers of door telecommunicatietoestellen en -instrumenten; uitzenden van televisieprogramma's; nieuwsdiensten; verschaffen van toegang tot online computersoftware; verhuur van toegangstijd tot een servercentrum; verhuur van toegangstijd tot gegevensbanken; technische advisering op telecommunicatiegebied.</p>	
<p>KI 42 Technische advisering met betrekking tot computerhardware (met uitzondering van installatie, reparatie en onderhoud van hardware), software en automatiseringsconcepten; diensten van ICT-specialisten, (kantoor)automatiseringsdiensten; verrichten van technisch onderzoek, ontwikkelen en ontwerpen van producten op het gebied van telecommunicatie, (kantoor)automatisering, opslag, transport en verwerking van gegevens, documenten en goederen; ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en (tele)communicatiesystemen en het aanpassen en actualiseren van computersoftware; onderhouden en bijhouden van computerprogramma's; testen van communicatieprotocollen; ontwikkelen van (tele)communicatie- en automatiserings(netwerk) apparatuur; ICT diensten; softwareontwikkeling; computerprogrammering; advisering inzake automatisering; verhuur van computersoftware; ingenieursdiensten; technische advisering op computergebied; verhuur van computers; technische studies en onderzoek op het gebied van technische exploitatie van computerhardware en telecommunicatiemateriaal; technische studies en technisch onderzoek op het gebied van onderhoud (herstel, installatie, reparaties) van computerhardware en telecommunicatiemateriaal; technische advisering op het gebied van informatica; website hosting; ontwikkelen en onderhouden van websites; adviezen op het gebied van informatica, met name ten behoeve van het onderhoud van elektronische en</p>	

<p>computerdiensten op een telecommunicatienetwerk; advisering inzake informatiesystemen, met name ontwikkeling van computerstrategieën voor ondernemingen, advisering inzake analyse van informatiesystemen en computertechnologieën; beveiliging van gegevens, signalen, beelden en informatie verwerkt door computers of telecommunicatietoestellen en instrumenten (automatiseringsdiensten); het ter beschikking stellen van applicatiesoftware (application service provider, ASP), waaronder computer software op het gebied van bedrijfsmatig projectmanagement, bedrijfsmatige kennis, management van informatie en activa, management van klantenrelaties, verkoop, marketing, e-commerce, elektronische berichten en website-ontwikkeling; onderzoek op het gebied van telecommunicatie.</p>	
---	--

33. De door het ingeroepen recht aangeduide waren "computerhardware en software" in klasse 9 zijn ruim geformuleerd en omvatten derhalve de meer specifieke software waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T 104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

34. Bovendien is er eveneens sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren aangeduid door het bestreden teken en de diensten "detailhandel met betrekking tot software" in klasse 35. Immers, vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de detailhandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden naar aanleiding van de verkoop van deze waren. Bovendien wordt de verhouding tussen de door het oudere merk aangeduide waren en de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, eveneens gekenmerkt door de omstandigheid dat deze diensten uit het oogpunt van de relevante consument een belangrijke rol spelen wanneer hij de te koop aangeboden waren wenst aan te kopen. Doordat de diensten die worden verstrekt in het kader van de detailhandel in waren die – zoals in casu – dezelfde zijn als die waarop het oudere merk betrekking heeft, nauw verbonden zijn met deze waren, wordt de verhouding tussen deze diensten en waren bijgevolg gekenmerkt door een complementariteit. Gezien deze complementair zijn en het feit dat deze doorgaans worden aangeboden in dezelfde plaatsen als die waarin deze waren te koop worden aangeboden, bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide (zie in die zin GEU, arrest The O Store, T-116/06, 24 september 2008).

35. De waren in kwestie zijn identiek. Tevens bestaat er ook een zekere mate van soortgelijkheid tussen de waren van het teken en de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Voor wat betreft het tweede ingeroepen recht B 873304

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MOBILE VIKINGS	energy vikings

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen recht bestaat uit de twee Engelse woorden "MOBILE" en "VIKINGS". Het bestreden teken bestaat eveneens uit twee Engelse woorden, te weten "energy" en "vikings".

41. Het gemeenschappelijke woord "vikings", hetgeen trouwens in zowel het Nederlands als het Frans identiek is, is de meervoudsvorm van het woord "viking" en betekent "(*ben. voor*) ieder van de Scandinaviërs die in de achttiende tot elfde eeuw langs de kusten van West-Europa en op zee strooptochten ondernamen, syn. Noorman"¹.

42. Het woord "MOBILE" uit het ingeroepen recht is het Engelse woord voor "mobiel" en is identiek aan zijn Franse vertaling. Het Engelse woord "energy" van het bestreden teken betekent "energie" (in het Frans "énergie").

43. Gezien de woorden van merk en teken ofwel identiek voorkomen in de Benelux gesproken talen, dan wel qua uitspraak en schrijfwijze erg nauw aanleunen bij hun equivalenten in het Nederlands en het Frans, is het Bureau van oordeel dat de betekenis van deze woorden door het in aanmerking komend publiek begrepen zal worden. In dit kader dient opgemerkt te worden dat de woorden in het begin van merk en teken een beschrijvende lading hebben in relatie tot de waren en diensten in kwestie, hetgeen niet het geval is voor het tweede gemeenschappelijke element. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

44. Ondanks het verschil in kwalificatie aan het begin van de tekens verwijzen zij naar eenzelfde begrip, te weten Noormannen. Hierdoor is er op begripsmatig vlak sprake van overeenstemming.

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, weergegeven in hoofdletters, dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters, te weten "MOBILE VIKINGS". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, weergegeven in kleine letters, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters, te weten "energy vikings".

46. 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).

47. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Niettemin dient in casu eraan herinnert te worden dat het eerste deel van zowel merk als teken beschrijvend is voor de betrokken waren (zie supra, punt 43) en het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.

48. De tekens delen hetzelfde aantal letters en dezelfde opbouw, waarbij het laatste en meest onderscheidende en dominerende bestanddeel tevens in merk en teken identiek is.

49. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

50. Merk en teken bestaan beide uit twee woorden. Het ingeroepen recht telt in totaal vier lettergrepen, waar het bestreden teken er vijf telt. De laatste twee lettergrepen zijn identiek. De eerste lettergrepen verschillen.

51. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Echter, zoals reeds opgemerkt is dit eerste deel beschrijvend en zal het publiek een dergelijk bestanddeel over het algemeen niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door het merk opgeroepen totaalindruk.

52. De tekens zijn naar oordeel van het Bureau op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

53. De tekens stemmen zowel visueel als auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er sprake van overeenstemming.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. 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). De betrokken waren, die deels zijn bestemd voor het grote publiek, deels voor vakmensen en deels zowel voor het grote publiek als voor vakmensen, zijn waren van technische aard. Het gaat dus om een publiek dat betrekkelijk oplettend is (zie in die zin, GEU, arrest Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008).

56. 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).

57. 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. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze wordt echter niet onderbouwd, waardoor met dit argument geen rekening kan worden gehouden.

58. Ondanks de betrekkelijke oplettendheid van het in aanmerking komend publiek, is het Bureau op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

59. Voor wat betreft het argument van verweerder dat de term "VIKING" een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het bijzonder populair als merk- en handelsnaam is (zie punt 20), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

60. De verweerder refereert aan het arrest IP Translator (C-307/10, 19 juni 2012) van het Hof van Justitie van de Europese Unie en meent dat de waar "software" uit de ingeroepen rechten onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is (zie supra, punt 23). In dit arrest stelt het Hof dat "[b]epaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig [zijn] opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk. Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid". Naar aanleiding van het voormelde arrest hebben de merkenbureaus van de Europese Unie – ten behoeve van het tot stand brengen van zekerheid binnen het merkenstelsel en voor de gebruikers daarvan – samengewerkt om tot een gemeenschappelijke opvatting te

komen over de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Tevens hebben de merkenbureaus de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice geëvalueerd om vast te stellen welke benamingen voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Hieruit zijn elf algemene benamingen gekomen die niet duidelijk en nauwkeurig worden geacht. De waar “software” maakt geen deel uit van deze lijst van elf algemene benamingen². De uiteindelijke toetsing inzake accuraatheid en volledigheid van deze lijst ligt natuurlijk bij de bevoegde rechterlijke instanties.

61. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 14, 19 en 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

62. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

63. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van een van de ingeroepen rechten, dient aan de andere niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2009794 wordt toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1283487 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 26 mei 2015

Diter Wuytens
Rapporteur

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Monique de Bont-Vrolijk

² Zie: Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, www.boip.int