



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010379
van 16 augustus 2016

Opposant: **SOCIETE DE PRESSE FEMININE**
149 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
Frankrijk

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

Ingeroepen merk: **Version femina** (internationale inschrijving 1185097)

tegen

Verweerder: **Code II B.V.**
Burgemeester Krollaan 14
5126 PT Gilze
Nederland

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

Betwiste merk: **femina** (Benelux depot 1295574)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 september 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

femina

/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. Het depot is onder nummer 1295574 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2014.

2. Op 14 november 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1185097 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

Version femina

, ingediend op 24 juli 2013 en ingeschreven op 1 april 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 november 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure 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 van de procedure is afgerond op 21 juli 2015.

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. Volgens opposant is het woord FEMINA duidelijk het dominante element in zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken: in het eerste omwille van de grootte en positie en in het betwiste teken omdat er geen andere woordelementen zijn en het teken op eenvoudige wijze is gestileerd. Visueel zijn de tekens volgens opposant dan ook in hoge mate overeenstemmend.

10. Dit dominante element wordt identiek uitgesproken, zodat de tekens ook fonetisch overeenstemmen, aldus opposant.

11. Opposant licht toe dat "femina" Latijn is voor "vrouw" en meent dat de tekens derhalve ook begripsmatig overeenstemmen. Het feit dat het ingeroepen recht een betekenis heeft, wil volgens opposant evenwel niet zeggen dat het beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten; deze betekenis doet dus geenszins af aan het onderscheidend vermogen van dit merk.
12. Opposant stelt vast dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn.
13. Opposant stelt dat hij in Frankrijk marktleider is in het segment van de vrouwenbladen. Het ingeroepen recht is volgens hem zeer bekend als tijdschrift, vooral in Frankrijk, maar ook in België en Luxemburg. Het onderscheidend vermogen van dit merk is dus door het gebruik ervan toegenomen, maar opposant tekent hierbij aan dat het merk in de Benelux nog niet onderhevig is aan de gebruiksverplichting.
14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Volgens verweerder zal het woord FEMINA onmiddellijk worden herkend door het gemiddelde Beneluxpubliek, zeker het Nederlandstalige gedeelte daarvan, aangezien in die taal gebruikelijke woorden daarvan zijn afgeleid, zoals "feminien" en "feminisme".
16. Gelet op het zeer generieke karakter van een aanduiding als "vrouw", is verweerder van mening dat aan het element FEMINA geen tot bijzonder weinig onderscheidend vermogen kan worden toegedicht, althans voor waren en diensten die gerelateerd zijn aan vrouwen. In de argumenten van opposant, maar ook op diens website, leest verweerder dat deze marktleider is op het gebied van vrouwenbladen. Het ingeroepen recht is in feite de titel van een magazine voor vrouwen en daarvoor heeft het element FEMINA geen onderscheidend vermogen, aldus verweerder. Daarom zal de consument meer aandacht schenken aan de andere elementen van en dus de verschillen tussen de tekens.
17. Aangezien FEMINA het zwakste element is in het ingeroepen recht, zal de nadruk bij een visuele beschouwing moeten liggen op het element VERSION, zo meent verweerder. Bij het betwiste teken is dat het figuratieve element, dat een associatie oproept met een vrolijk zwierende vrouw. Daarnaast verschillen de tekens in de dikte van het lettertype en de weergave van de letters f en a. Verweerder concludeert dat de tekens visueel niet overeenstemmen.
18. Fonetisch telt het ingeroepen recht vijf lettergrepen en het betwiste teken drie, zodat zij dus niet gelijk zijn, aldus verweerder.
19. Conceptueel stemmen de tekens slechts overeen voor wat betreft het bijna niet onderscheidende element FEMINA.
20. Verweerder concludeert dat geen verwarringsgevaar aanwezig moet worden geacht, zodat de waren en diensten onbesproken kunnen blijven en hij verzoekt het Bureau om tot volledige inschrijving van het betwiste teken over te gaan.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

28. Beide tekens bevatten het woord “femina”, Latijn voor “vrouw”. Hoewel een parate kennis van het Latijn niet kan worden verondersteld bij de doorsnee consument, bestaan er in diverse talen tal van afleidingen van dit woord, zodat het publiek de daarin vervatte associatie wel zal kunnen begrijpen.

29. Het element “version” in het ingeroepen recht is Frans en Engels voor “versie” en verandert de betekenis van het merk niet wezenlijk.

30. Beide tekens bevatten een Latijns woord dat dezelfde associatie oproept bij de consument en zijn begripsmatig dus overeenstemmend.

Visuele vergelijking

31. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen recht bestaande uit twee woorden, “Version” in kleine, cursieve letters, geplaatst boven het veel grotere “femina”. Het betwiste teken bestaat eveneens uit het woord “femina”, in cursieve letters, de eerste twee verbonden door de onderste uithaal van de letter f en de i gestileerd, als ware het een ballerina.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval ongetwijfeld van toepassing op het ingeroepen recht: een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave van nogal alledaagse en gewone drukletters in enkel een zwarte kleur, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Het verschil in grootte en de superpositie van de twee woorden zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

33. Hoewel de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), kan dit in het onderhavige geval bezwaarlijk worden volgehouden. Het woord “Version” staat weliswaar boven het andere wordelement, maar dit laatste is vele malen groter en dikker weergegeven, zodat het veruit het grootste deel van het merk in beslag neemt en daarin onmiskenbaar het dominante element is.

34. In het betwiste teken is de gestileerde weergave van de letter i in de vorm van een dansende “ballerina” origineel te noemen, zodat dit figuratieve element niet aan de aandacht zal ontsnappen. Dit neemt echter niet weg dat de figuur tevens zal worden herkend als de letter i en dat het teken dus zal worden gelezen als “femina”. Dit woord is identiek aan het dominante element van het ingeroepen recht, waarmee de visuele overeenstemming een gegeven is, ondanks de verschillende opmaak van de tekens.

35. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

36. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In casu lenen de figuratieve aspecten van de tekens zich inderdaad niet voor auditieve weergave.

37. Voor de auditieve vergelijking moet vooral worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woorelement van het ingeroepen recht, dat in casu bijzonder in het oog springt en fonetisch identiek is aan het betwiste teken. Het is zelfs niet uitgesloten dat het ingeroepen recht enkel zal worden aangeduid door het element “femina” en dat het veel minder opvallende element “version” in het geheel niet zal worden uitgesproken. Immers kan de consument dit woord opvatten als een soort “bijschrift” en ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006 en GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009).

38. Merk en teken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Conclusie

39. De tekens stemmen begripsmatig en visueel overeen en op auditief vlak zijn zij sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. Bij de 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 in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 9 Electronic apparatus and instruments (not for medical purposes) for recording, transmission, reproduction and duplication of sound and/or images and more generally photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus and instruments; audio and video receivers; data processing apparatus; computers; remote computing and data communication apparatus and instruments, namely, computers, computer peripheral devices, computer software (recorded programs), computer game programs, reading devices (data processing), readers (optical), cassette players, digital players, digital apparatus, projection screens, television apparatus, mobile telephones, telephone apparatus; apparatus and instruments for the exploitation of multimedia	Klasse 9 Beeld-, geluid- en andere gegevensdragers in elektronische, magnetische, optische of andere vorm, voor zover niet begrepen in andere klassen; elektronische publicaties vastgelegd op dragers; elektronische publicaties, downloadbaar, onder andere te verkrijgen langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet-, ether- en andere dergelijke netwerken; elektronische apparatuur voorzien van een display waarop pagina's van kranten, tijdschriften, periodieken, boeken en andere uitgaven getoond kunnen worden (zogenaamde "electronic reading device"); e-books, downloadbaar; software (applicaties), onder andere voor mobiele apparatuur;

<p>products (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or sounds, musical or not, for interactive or other use) namely computers, computer peripheral devices; players for compact disks, interactive disks, digital-audio CD-ROMs; video cassette players, video tape recorders, cameras, tape recorders, videophones, video telephones, portable video cameras with built-in video recorder; portable electronic apparatus, namely computers, computer peripheral devices; peripheral devices for portable electronic apparatus namely audiovisual headsets, virtual sound and image receivers; electronic diaries, electronic dictionaries and more generally electronic and digital publications; software used for uploading and downloading ringtones, photographs, logos, press articles and videos, downloadable, for mobile telephones; electronic translating systems; audiovisual and magnetic recording media; sound and/or image transmission, reproduction and copying media; exposed or unexposed data media; pre-recorded or blank video cassettes and video disks, pre-recorded or blank laser disks and cassettes, magnetic tape cassettes and recording disks, sound and audiovisual recordings; audio-digital compact disks, video disks, optical disks; magnetic cards; electronic cards; electronic game cards; magnetic and electronic pens; computer programs, software on all types of media hardware, databases and especially voice databases; text and sound data banks, image banks; apparatus, portable or not, for recording and broadcasting sounds and music and especially MP3 players; spectacles, spectacle frames and optical goods.</p> <p><i>Elektronische toestellen en instrumenten (niet voor medisch gebruik) voor de opname, transmissie, reproductie en duplicatie van geluid en/of beeld en meer in het algemeen fotografische, cinematografische, optische en onderwijsapparaten en –instrumenten; audio- en video-ontvangers; gegevensverwerkende apparaten; computers; apparaten en instrumenten voor tele-informatica en telematica, te weten computers, computerrandapparatuur, software (geregistreerde programma's), spelsoftware, leesapparatuur (informatica), optische leesapparatuur, cassettespelers, digitale spelers, digitale apparatuur, projectieschermen, televisietoestellen, draagbare telefoons, telefoonapparatuur; apparaten en instrumenten voor het gebruik van multimediateleproducten (voor het opmaken van teksten en/of vaste of bewegende beelden, en/of geluid, al dan niet muzikaal, al dan niet voor interactief gebruik) te weten: computers, computerrandapparatuur; compact disc lezers, lezers voor interactieve discs, lezers voor digitale audio Cd-roms; videocasettelezers, videorecorders, camera's, tape recorders, videofoons, videotelefoons, draagbare camera's met geïntegreerde videorecorder; draagbare elektronische apparaten, te weten computers, computerrandapparatuur; randapparatuur voor draagbare elektronische apparaten te weten audiovisuele headsets, ontvangers voor virtueel geluid en beeld; elektronische agenda's, elektronische woordenboeken en meer in het algemeen elektronische en digitale publicaties; software voor het downloaden en uploaden van ringtones, foto's, logo's, persartikels en</i></p>	<p>digitale boeken, downloadbaar of op dragers.</p>
---	---

<p><i>downloadbare video's voor draagbare telefoons; elektronische vertaalapparaten; magnetische en audiovisuele opname-apparatuur; apparaten voor de overdracht, de reproductie en het kopiëren van geluid en/of beeld; belichte of onbelichte gegevensdragers; videocassettes en videodiscs, vooropgenomen of blanco, lasercassettes en laserdiscs, vooropgenomen of blanco, magnetische cassettebanden en akoestische discs, akoestische en audiovisuele opnames; digitale audio discs, videodiscs, optische discs; magnetische kaarten; elektronische kaarten; elektronische spelkaarten; magnetische en elektronische pennen; computerprogramma's, software op alle materiële dragers, databases en met name vocale databases; databases met tekst, geluid en beeld; al dan niet draagbare apparaten voor het opnemen en uitzenden van geluid en muziek en met name MP3 spelers; brillen, brilmonturen en optiekartikelen.</i></p>	
<p>Class 16 Paper and cardboard, raw or semi-finished or for stationery; printed matter (printing products); almanacs; printed documents, newspapers, magazines and periodicals, trade journals, books; bookbinding material; photographs; illustrated paper or cardboard index cards; stationery, adhesives (glues) for stationery or household use; instructional or teaching material (except apparatus); plastic packaging materials, namely bags and sachets; pencils and pens; stickers and transfers (stationery articles); printing type; printing blocks; calendars; tags for index cards; shields (paper seals); bookmarks; bookends; photo-engravings; secured scratch cards of paper or cardboard; postcards; graphic representations and reproductions.</p> <p><i>Papier en karton, onbewerkt of halfbewerkt of voor kantoorgebruik; drukwerken; almanaks; gedrukte documenten, kranten, magazines en periodieken, vakbladen, boeken; boekbindersmaterialen; foto's; fiches van geïllustreerd papier of karton; kantoorwaren, kleefmiddelen (lijm) voor kantoorgebruik of voor de huishouding; instructie- en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor de verpakking, te weten tasjes en zakjes; pennen en potloden; stickers en overdrukplaatjes; drukletters; clichés; kalenders; ruiters voor register-insteekkaarten; sluitzegels van papier; boekenleggers; boekensteunen; fotogravures; postkaarten; grafische representaties en reproducties.</i></p>	<p>Klasse 16 Papier, karton, boeken, magazines, kranten, tijdschriften, periodieken, folders, brochures en andere drukwerken en geschriften; verpakkingsmateriaal van papier, karton of plastic.</p>
<p>Class 38 Telecommunications; communications by computer terminals; communication and transmission of information, data, sounds, images and text by any data transmission means and more generally regardless of the medium, known or unknown; communications by fiber-optic networks; transmission and distribution of multimedia programs (computer editing of text and/or still or animated images, and/or sounds, musical or not, for interactive or other use); electronic messaging services; information transmission by data communication; message sending; radio, television communication by cable and by satellite; computer-aided transmission of images and messages; transmission of information held in a data bank; transmission of data, sound, images and text via and on the Internet; electronic messaging, transmission of information from databases; transmitting ringtones, images,</p>	

<p>photographs, news articles and videos by means of downloading particularly to mobile telephones; uploading and downloading ringtones, images, photographs and videos especially to mobile telephones and any reader-recorder of music, images, text, videos and multimedia data; downloading of ringtones, logos, photographs, videos, press articles from Internet sites; downloading of logos, ringtones, videos, photographs, press articles and any other content via and on mobile telephones or any other electronic apparatus, computer and portable computer, personal assistant (computer), television and any reader-recorder of music, images, text, videos and multimedia data.</p> <p><i>Telecommunicatie; communicatie met computerterminals; communicatie en overdracht van informatie, gegevens, geluid, beelden en teksten met alle tele-informaticamiddelen en meer in het algemeen wat ook het medium is, gekend of ongekend; communicatie met optische vezel netwerken; overdracht en verspreiding van multimediateleprogramma's (informatica opmaak van tekst en of beeld, stilstaand of bewegend, en/of geluid, al dan niet muzikaal, al dan niet voor interactief gebruik); elektronische boodschappendiensten; telematische overdracht van informatie; overdracht van boodschappen; radiofonische en televisuele communicatie, per kabel en per satelliet; overdracht van beelden en boodschappen met behulp van computers; overdracht van informatie uit een gegevensbank; overdracht van gegevens, geluid, beelden en teksten met en op internet; elektronische boodschappen, diensten voor het overbrengen van informatie uit een gegevensbank; diensten voor het overbrengen van ringtones, beelden, foto's, persartikels en video's door het downloaden met name bestemd voor draagbare telefoons; downloaden en uploaden van ringtones, beelden, foto's en video met name bestemd voor draagbare telefoons en alle lezers voor muziek, beeld, tekst, video en multimedia gegevens; downloaden van ringtones, logo's, foto's, video's, persartikels vanaf een website; downloaden van logo's, ringtones, video's, foto's, persartikels en alle andere inhoud met en op draagbare telefoon of alle andere elektronische apparaten, computers, draagbare computers, pda's, televisie en alle andere lees- en opname-apparatuur voor muziek, beeld, tekst, video en multimedia gegevens.</i></p>	
<p>Class 41 Teaching, education, training, entertainment and leisure on any medium and especially any electronic medium (digital or analog) regardless of the means of consultation, transmission, distribution, particularly data transmission via data communication means, Internet or web sites; telephone games; publication of texts, illustrations, books, magazines, newspapers, periodicals and more generally any publication other than advertising text, including electronic and digital publications; arranging and conducting internships and courses, colloquiums, conferences, congresses, seminars and symposiums; production, post-production and editing of cinema, radio and television programs; organization of radio, televised and Internet competitions (education, entertainment), lotteries and games of any kind; production, editing, rental of films,</p>	<p>Klasse 41 Publiceren, uitgeven, uitlenen en ter beschikking stellen van drukwerken, met inbegrip van boeken, magazines, kranten, tijdschriften, periodieken, folders en brochures, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet-, ether- en andere dergelijke netwerken.</p>

<p>films on videotapes, audiovisual and multimedia programs (computer editing of texts and/or still or animated images, and/or sounds, musical or not, for interactive or other use), disks and musical compilations on any medium, including digital media, CD-ROMs and CD-Is; photographic reporting; news reporter services; interactive televisual and/or audiovisual games services (television entertainment); reservation of seats for shows; reception planning (entertainment); production, organization and performance of shows; radio, televised and Internet entertainment, lending libraries; organization of exhibitions for cultural or educational purposes.</p> <p><i>Onderwijs, opvoeding, training, ontspanning of recreatie op elk medium en meer bepaald alle elektronische (digitaal of analoog) wat ook de manier van raadpleging, overdracht, verzending zij, in het bijzonder overdracht van gegevens langs telematische weg, via een internet website; telefonische spellen; uitgave en publicatie van teksten, illustraties, boeken, tijdschriften, kranten, periodieken en meer in het algemeen van alle andere teksten, anders dan publicitaire, met inbegrip van elektronische en digitale publicatie; organisatie en het houden van stages en van cursussen, colloquia, conferenties, congressen, seminaries en symposiums; productie, postproductie en montage van cinemaprogramma's, radioprogramma's en televisieprogramma's; organiseren van wedstrijden (opvoeding en ontspanning), van loterijen en van alle soorten spelen, zowel over de radio, televisie als het internet; productie, montage en verhuur van films, van films op videoband, van audiovisuele en multimedia programma's (met behulp van informatica opgemaakte tekst en/of beelden, stilstaand of bewegend, en/of geluid, muzikaal of niet, voor interactief gebruik of niet), van discs en muziekcompilaties op alle dragers, daarin begrepen digitale dragers, CD-ROM, CD-i; fotoreportages; diensten van reporters; diensten van interactieve televisiespellen en/of audiovisuele spellen (televisie vermaak); diensten voor het reserveren van plaatsen voor optredens; receptie (ontspanning); productie, organisatie en houden van optredens; ontspanning via radio, televisie en op internet, uitleenbibliotheken; het organiseren van tentoonstelling voor culturele en educatieve doeleinden.</i></p>	
<p>Class 42 Rental of access time to database server centers; development (design) and updating of software for computers or for telephone and telecommunication apparatus and instruments; design, development and updating of Internet and/or Web sites and especially of commercial sites; recovery of computer data, any of these services applied to communication sectors and especially to mobile communication and by any medium, particularly the Internet, telephones and mobile telephones, computer and televisions, satellite.</p> <p><i>Verhuur van toegangstijd tot een service center van gegevensbanken; ontwerp, ontwikkeling en updating van software voor computers en voor apparaten en instrumenten voor telefonie en voor telecommunicatie; ontwerp, ontwikkeling en updating van internet websites en/of websites en andere commerciële sites; het herstellen van verloren</i></p>	

<i>gegane computergegevens, al deze diensten in de communicatiesector en meer bepaald en mobiele communicatiesector, met elk medium, namelijk internet, telefoon, draagbare telefoon, computer, televisie en satelliet.</i>	
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 9

43. De waren *beeld-, geluid- en andere gegevensdragers in elektronische, magnetische, optische of andere vorm, voor zover niet begrepen in andere klassen van het betwiste teken zijn identiek aan de waren belichte of onbelichte gegevensdragers videocassettes en videodiscs, vooropgenomen of blanco, lasercassettes en laserdiscs, vooropgenomen of blanco, magnetische cassettebanden en akoestische discs, digitale audio discs, videodiscs, optische discs magnetische kaarten en elektronische kaarten van het ingeroepen recht.*

44. De waren *elektronische publicaties vastgelegd op dragers; elektronische publicaties, downloadbaar, onder andere te verkrijgen langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet-, ether- en andere dergelijke netwerken; e-books, downloadbaar; software (applicaties), onder andere voor mobiele apparatuur; digitale boeken, downloadbaar of op dragers van het betwiste teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren elektronische agenda's, elektronische woordenboeken en meer in het algemeen elektronische en digitale publicaties, software die wordt gebruikt voor het uploaden en downloaden van ringtones, foto's, logo's, krantenartikelen en video's, downloadbare, voor mobiele telefoons van het ingeroepen recht. In essentie gaat het in beide gevallen immers om elektronische publicaties en software.*

45. De waren *elektronische apparatuur voorzien van een display waarop pagina's van kranten, tijdschriften, periodieken, boeken en andere uitgaven getoond kunnen worden (zogenaamde "electronic reading device") van het betwiste teken vallen onder de waren elektronische toestellen en instrumenten (niet voor medisch gebruik) voor de opname, transmissie, reproductie en duplicatie van geluid en/of beeld van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.*

Klasse 16

46. De waren *papier, karton, boeken, magazines, kranten en drukwerken komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.*

47. De waren *tijdschriften, periodieken, folders, brochures en andere geschriften van het betwiste teken zijn identiek aan de waren gedrukte documenten, kranten, magazines, periodieken vakbladen en boeken van het ingeroepen recht.*

48. De waren *verpakkingsmateriaal van plastic van het betwiste teken zijn identiek aan de waren plastic materialen voor verpakking van het ingeroepen recht en de waren verpakkingsmateriaal van papier of karton zijn in sterke mate soortgelijk daaraan; zij hebben immers eenzelfde bestemming of doel, dezelfde gebruikers, fabrikanten en afzet- of verkoopkanalen.*

Klasse 41

49. De diensten *publiceren en uitgeven van drukwerken, met inbegrip van boeken, magazines, kranten, tijdschriften, periodieken, folders en brochures, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet-, ether- en andere dergelijke netwerken van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten uitgave van teksten, illustraties, boeken,*

magazines, kranten, periodieken en meer in het algemeen van alle andere teksten, anders dan publicitaire, met inbegrip van elektronische en digitale publicatie van het ingeroepen recht.

50. De diensten *uitlenen en ter beschikking stellen van drukwerken, met inbegrip van boeken, magazines, kranten, tijdschriften, periodieken, folders en brochures, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals internet, televisienetwerken, (mobiele) telefonienetwerken, kabel-, satelliet-, ether- en andere dergelijke netwerken* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *verhuur van films, van films op videoband, van audiovisuele en multimedia programma's (met behulp van informatica opgemaakte tekst en/of beelden, stilstaand of bewegend, en/of geluid, muzikaal of niet, voor interactief gebruik of niet), van discs en muziekcompilaties op alle dragers, daarin begrepen digitale dragers, CD-ROM, CD-i en uitleenbibliotheken* van het ingeroepen recht. De aard van deze dienst is immers dezelfde, namelijk het tijdelijk ter beschikking stellen (uitlenen, verhuren) van materialen die dienen tot vermaak, ontspanning, educatie. Deze diensten worden vaak ook door dezelfde leveranciers verstrekt; zo zal men in de meeste bibliotheken ook films uitlenen of verhuren. Tot slot richten deze diensten zich tot eenzelfde doelpubliek, namelijk de consument die er de voorkeur aan geeft deze materialen te lenen of te huren, in plaats van ze zelf aan te schaffen.

Conclusie

51. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor het overgrote deel identiek en voor het overige deel in sterke mate soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot het regelmatig terugkerend bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

54. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu is het overgrote deel van de waren en diensten van het betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht en een deel in sterke mate soortgelijk daaraan.

55. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Volgens verweerder kan aan het element FEMINA bijzonder weinig tot geen onderscheidend vermogen worden toegedicht, althans voor waren en diensten gerelateerd aan vrouwen (zie punt 16). Het Bureau heeft hierboven (zie punt 28) weliswaar geconstateerd dat het publiek de begripsmatige associatie van dit woord inderdaad zal begrijpen, maar daaruit volgt niet dat het publiek dit woord ook als beschrijvend zal opvatten voor de betrokken waren en diensten. Bovendien blijkt niet uit de waren- en dienstenlijst dat de daarin vervatte waren en diensten uitsluitend of specifiek bestemd zijn voor of gericht zijn op vrouwen. Tot slot merkt het Bureau nog op dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk

slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arresten GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

56. Opposant stelt dat zijn ingeroepen recht zeer bekend is als tijdschrift, maar dient geen stukken in ter onderbouwing van deze stelling, zodat het Bureau niet bij machte is deze nader te onderzoeken. Overigens zou een verruimde beschermingsomvang van het ingeroepen recht (voor tijdschriften) niet van invloed zijn geweest op de uitkomst van deze beslissing.

57. Merk en teken zijn begripsmatig en visueel overeenstemmend en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten voor een groot deel identiek en voor een deel sterk soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

58. Dat opposant marktleider is op het gebied van vrouwenbladen, is een feitelijke omstandigheid, waarmee bij het beoordelen van de soortgelijkheid van de waren en diensten geen rekening kan worden gehouden. Immers, zoals reeds opgemerkt, worden in een oppositieprocedure de waren en diensten vergeleken zoals zij zijn opgenomen in het register (zie in die zin 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

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

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2010379 wordt toegewezen.

61. Benelux depot 1295574 wordt niet ingeschreven.

62. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 16 augustus 2016

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Annadina Dikken