



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010447
van 8 juni 2016

Opposant: **MT Media Groep Holding B.V.**
Paul van Vlissingenstraat 10 E
1096 BK Amsterdam
Nederland

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 759835**

SPROUT

tegen

Verweerder: **Sproutfund v.o.f.**
Huijbergseweg 21
4708 SC Roosendaal
Nederland

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1292702**

SproutFund

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 juli 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SproutFund voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1292702 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 oktober 2014.
2. Op 3 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 759835 van het woordmerk SPROUT, ingediend op 22 juli 2004 en ingeschreven op 10 januari 2005 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 december 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. Deze indieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 27 oktober 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. Opposant stelt dat hij het merk SPROUT reeds jarenlang gebruikt als merk voor een netwerk en netwerkplatform voor een nieuwe generatie ondernemers. Hoewel het merk in het Engels iets als 'ontspruiten' betekent, heeft het voor het grootste deel van het Benelux publiek geen eensluidende betekenis en derhalve moet aan het merk een normaal onderscheidend vermogen worden toegedicht, aldus opposant.
10. In visueel opzicht geldt dat het merk volledig is opgenomen in het betwiste teken. Het betreft bovendien het aanvangselement van het teken van verweerder. Het tweede element van het betwiste teken, "Fund" is min of meer generiek en voor een deel van de diensten zelfs volledig beschrijvend. Het dominante en onderscheidende element in het betwiste teken is derhalve "Sprout", aldus opposant, zodat er sprake is van visuele overeenstemming.

11. Ten aanzien van de auditieve vergelijking geldt dat het ingeroepen recht uit één lettergreep bestaat, het betwiste teken uit twee lettergrepen. De beginklank van merk en teken is identiek, zodat er in auditief opzicht sprake is van overeenstemming, aldus opposant.

12. Begripsmatig is er ook sprake van overeenstemming. Aangezien het dominante en identieke element "SPROUT" is, zal er bij de gemiddelde consument, voor zover deze op de hoogte is van de betekenis van dit Engelse woord, sprake zijn van begripsmatige overeenstemming.

13. De diensten zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk.

14. Gezien de soortgelijkheid van de diensten en de overeenstemming tussen merk en teken is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

15. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder is van mening dat de diensten van het ingeroepen recht en het betwiste teken niet soortgelijk zijn. Verweerder heeft zijn diensten juist zeer restrictief en specifiek geredigeerd en vervolgens nog verder beperkt bij de indiening van zijn argumenten.

17. Verweerder betwist het overgelegde bewijs van gebruik uitsluitend ten aanzien van de diensten "*houden van veilingen en openbare verkopen; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van waren en de levering van diensten*".

18. Aangezien de diensten niet identiek, noch soortgelijk of complementair zijn, dient de oppositie te worden afgewezen, aldus verweerder, die het Bureau daarbij verzoekt opposant in te kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

19. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

20. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 oktober 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 oktober 2009 tot 3 oktober 2014.

21. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

22. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er

alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

23. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

24. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

25. Oposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

- i. print-out van de website van opposant www.sprout.nl en print-outs van Wayback machine d.d. 2009-2014;
- ii. uitgaven titel 'Sprout Challenger Day' met het programma van 18 november 2010, 9 november 2011 en 6 november 2012;
- iii. uitgave titel 'De kunst van het cashen', uitgegeven in oktober 2014;
- iv. uitgave titel 'De Gouden Tip'.

26. Vooraf zij opgemerkt dat verweerder het gebruik enkel heeft betwist ten aanzien van de diensten "*houden van veilingen en openbare verkopen; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van waren en de levering van diensten*" (zie overweging 24). Voor de overige waren en diensten is het gebruik van het ingeroepen recht dus in confesso. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik derhalve alleen onderzoeken in het licht van de diensten waarvoor het gebruik niet vaststaat tussen partijen.

27. De print-outs van de website, zoals genoemd onder i. betreffen prints van een aantal pagina's welke in de relevante periode konden worden geraadpleegd via de website www.sprout.nl. Echter levert dit Wayback-overzicht geen enkele indicatie omtrent het bezoek van de site door internetgebruikers, net zomin als dat er uit opgemaakt kan worden dat er sprake is van gebruik van de ingeroepen rechten voor de betwiste diensten (zie tevens in die zin: Brussel, EUPAGESJAUNES, 2008/AR/2212, 16 februari 2010).

28. De onder ii. genoemde stukken tonen normaal gebruik van het ingeroepen recht voor een (jaarlijks) informatief evenement voor ondernemers onder de naam "Sprout Challenger Day". Het Bureau is van oordeel dat er in voornoemd geval sprake is van een zodanig gebruik van het teken SPROUT, dat daarmee het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven, niet wordt gewijzigd (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007 en GEU, T-209/09, Alder Capital, 13 april 2011). Het betreft in casu echter geen bewijs van gebruik voor de betwiste diensten.

29. De onder iii. en iv. genoemde uitgaven zijn twee losse uitgaven met informatie voor ondernemers. De onder iii. genoemde uitgave dateert van oktober 2014. De onder iv. genoemde uitgave is ongedateerd. De beide uitgaven vermelden geen oplagecijfers. Evenmin werden afnamecijfers van voornoemde uitgaven overgelegd. Het enkele feit dat stukken niet gedateerd zijn, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Edoch, als zelfstandig bewijs, dat wil zeggen, zonder aanvullende informatie of andere ondersteunende gegevens, kunnen deze sowieso niet als zodanig de conclusie van normaal gebruik van het merk rechtvaardigen voor de door verweerder betwiste diensten. De vraag of de uitgaven in kwestie zouden moeten worden aangemerkt als bewijs van gebruik voor de diensten "*zakelijke advisering bij de verkoop van waren en de levering van diensten*" behoeft derhalve geen beantwoording.

Conclusie

30. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende bewijzen niet volstaan om normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen recht voor de door verweerder betwiste diensten, te weten: "*houden van veilingen en openbare verkopen; zakelijke bemiddeling en advisering bij de verkoop van waren en de levering van diensten*". Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing te nemen op basis van de waren en diensten, waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond of waarvoor het overgelegde bewijs van normaal gebruik niet werd betwist. Voornoemde diensten blijven dan ook buiten beschouwing bij de vergelijking van de waren en diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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."

33. 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

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SPROUT	SproutFund

Visuele vergelijking

38. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van zes letters. Het betwiste teken bestaat uit twee aaneengeschreven woorden, van respectievelijk zes en vier letters, te weten "Sprout" en "Fund". De schrijfwijze, waarbij de F in hoofdletter wordt weergegeven, versterkt de impressie van het aaneenschrijven van twee afzonderlijke elementen. Het ingeroepen recht is volledig hernomen in het betwiste teken. Het betreft het aanvangselement van het betwiste teken.

39. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

40. Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat, gelet op het voorgaande, het element "Sprout" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken. Daarnaast geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

41. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat uit één lettergreep. Het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep van het betwiste teken is identiek aan het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [sprawt], [sprɹʌt] of [sprut], het betwiste teken als [sprawt-fənd], [sprɹʌt-fynd] of [sprut-fynd].

43. Evenals bij de visuele vergelijking, geldt ook ten aanzien van de auditieve vergelijking dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie overweging 45).

44. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

45. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht in het Engels betekent: 'ontspruiten' (oorspronkelijk uitsluitend in relatie tot gewassen), 'ontkiemen', '(jonge) scheuten (v/e gewas)' of 'spruitje (de groente)' (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sprout>). Het betwiste teken bestaat uit ditzelfde element, gecombineerd met het Engelse woord Fund, hetgeen 'fonds', 'kapitaal' of 'voorraad' betekent (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fund>). Het woord "sprout" heeft geen beschrijvende betekenis in relatie tot de waren en diensten. Dit geldt voor zowel het ingeroepen recht als voor het betwiste teken. Het woord "fund" is beschrijvend voor met name financiële en beheerdiensten.

46. Het Bureau is van oordeel dat, in tegenstelling tot het woord "fund", de betekenis van het woord "sprout" zeker niet bij het gehele in aanmerking komend Benelux publiek bekend is. In dat geval wordt het simpelweg opgevat als een fantasiewoord. Slechts indien en voor zover dat wel het geval is, zou er sprake zijn van een zekere begripsmatige overeenstemming, maar zou deze vaststelling de uitkomst van de procedure niet beïnvloeden. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking dan ook niet relevant.

47. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

48. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

49. 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).

50. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, voor zover het bewijs van gebruik daarvoor is geleverd – of in confesso is.

51. Met inachtneming van de overwegingen ten aanzien van het normaal gebruik van het ingeroepen recht (zie overweging 37), komt het Bureau tot de volgende vergelijking van waren en diensten:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 16 Boeken, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken; papierwaren; kantoorbenodigdheden (stationery); kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); agenda's; schoolartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd meubelen); verzamelbanden voor drukwerken.	

<p>KI 35 Publiciteit en commerciële zaken; verhuur van advertentieruimte, ook op Internet, informatievoorziening voor zakelijke doeleinden, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; het opstellen en beheren van gegevensbestanden; marktwerking, - onderzoek en -analyse; opiniepeiling; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; opstellen van statistieken; administratieve dienstverlening; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden.</p>	<p>KI 35 Zakelijke bemiddeling bij het leggen van contacten tussen kopers en verkopers, via een website; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van tickets voor publieke evenementen; het organiseren van commerciële en publicitaire evenementen via een online gemeenschap; het ter beschikking stellen en beheren van online databases met daarin de mogelijkheid tot het evalueren en het geven van feedback en beoordelingen van producten en consumentendiensten van derden; verhuur van reclametijd- en -ruimte waarop derden bedrijfsprofielen en event-ideeën kunnen plaatsen om risicokapitaal aan te trekken; promotie van goederen en diensten van derden op het gebied van evenementen en creatieve projecten door middel van een onlinewinkelwebsite met een link naar de handelsadvertenties van derden; het ter beschikking stellen van een doorzoekbare online (reclame)gids met de goederen en diensten van andere onlineverkopers via internet op het gebied van evenementen en creatieve diensten; administratief verwerken van transacties; sponsorwerving; vormgeving van internetreclame.</p>
	<p>KI 36 Fondsenwerving via een interactieve website voor gebruikers ten behoeve van het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld en bezoekers voor (culturele) evenementen; fondsenwerving van een website waarop gebruikers fondsenwervingsverzoeken kunnen plaatsen voor het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld voor projecten en voor het toezeggen van financiële steun aan projecten; online- fondsenwerving; online escrowdiensten (derdengeldendiensten) voor uitwisseling van diensten; fondsenwerving voor derden via een wereldwijd computernetwerk; financiële diensten, te weten zakelijke fondsenwerving verstrekt via een computernetwerk, waaronder internet; verzekeringen; fondsenwerving en sponsoring.</p>
<p>KI 41 Het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften en andere drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder Internet; al dan niet elektronische publicaties, ook via Internet; opvoeding; onderwijs; opleidingen en cursussen; (school)radio en -televisie; produceren, samenstellen en uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's, ook via radio, televisie en Internet; het ontwikkelen en organiseren van studiebijeenkomsten, congressen, trainingen, seminars, tentoonstellingen, beurzen en andere evenementen voor educatieve, culturele, sportieve en ontspannende doeleinden; advisering op</p>	<p>KI 41 Het organiseren van ticketreserveringen voor evenementen; diensten van een ticketagentschap voor evenementen (ontspanning).</p>

het gebied van voornoemde diensten, ook via een helpdesk.	
	KI 42 Het softwarematig creëren van een onlineplatform voor voorverkoop en voor fondsenwerving voor evenementen en creatieve projecten; hosting van een onlinegemeenschap op het web met fondsenwerfers voor evenementen en creatieve projecten; webhosting met technologie waarmee gebruikers diensten kunnen aanbieden voor voorverkoop en toezeggingen kunnen doen met betrekking tot het afnemen van diensten die aangeboden worden door derden; webhosting met technologie om gebruikers in staat te stellen geld bijeen te brengen voor evenementen en creatieve projecten; webhosting om gebruikers in staat te stellen hun eigen informatie en beelden online uit te geven en te delen; webhosting voor het creëren en hosten van microwebsites voor bedrijven; webhosting die gebruikers in staat stelt downloadbare muziek te kopen dan wel muziek te streamen; het ontwerpen van reclamemateriaal voor derden.

Klasse 35

52. De dienst *“zakelijke bemiddeling bij het leggen van contacten tussen kopers en verkopers, via een website”* is een vorm van commerciële dienstverlening en daardoor soortgelijk aan de dienst *“commerciële zaken”* van het ingeroepen recht. Het meerdere sluit het mindere immers niet uit. De dienst is bovendien ook soortgelijk aan de dienst *“informatievoorziening voor zakelijke doeleinden, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer”*. De informatievoorziening voor zakelijke doeleinden kan immers betrekking hebben op het in contact brengen van kopers en verkopers. Daardoor zijn de diensten naar hun aard, gebruik en bestemming gelijk, en derhalve soortgelijk.

53. De dienst *“zakelijke bemiddeling bij de verkoop van tickets voor publieke evenementen”* is licht soortgelijk aan de diensten *“het ontwikkelen en organiseren van tentoonstellingen, beurzen en andere evenementen voor educatieve, culturele, sportieve en ontspannende doeleinden”* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Kaartverkoop kan immers ook plaatsvinden bij de organisator van een evenement zelf. De diensten zijn daarmee gericht op hetzelfde publiek en uit hun aard verbonden aan elkaar. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten in lichte mate soortgelijk zijn.

54. De dienst *“het organiseren van commerciële en publicitaire evenementen via een online gemeenschap”* is soortgelijk aan de dienst *“organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden”* in klasse 35 van het ingeroepen recht, aangezien dit ook beurzen en tentoonstellingen kunnen betreffen. Het feit dat de evenementen van het betwiste teken via een online gemeenschap worden georganiseerd doet niet af aan voorgaande conclusie.

55. De dienst *“het ter beschikking stellen en beheren van online databases met daarin de mogelijkheid tot het evalueren en het geven van feedback en beoordelingen van producten en consumentendiensten van derden”* is sterk soortgelijk aan de dienst *“het opstellen en beheren van gegevensbestanden”* van het ingeroepen recht. Zij

zijn naar hun aard, gebruik en bestemming gelijk. De beschrijving van een mogelijke toepassing in de database bij de diensten van het betwiste teken, doet aan de mate van soortgelijkheid niet af.

56. De diensten "*verhuur van reclametijd- en -ruimte waarop derden bedrijfsprofielen en event-ideeën kunnen plaatsen om risicokapitaal aan te trekken*" is sterk soortgelijk aan de diensten "*verhuur van advertentieruimte, ook op Internet*" en "*advertentiebemiddeling en reclame*" van het ingeroepen recht. Deze zijn naar hun aard, gebruik, bestemming en wijze van distributie gelijk. Bovendien valt de betreffende dienst van het betwiste teken ook als species aanduiding onder de genaamsaanduiding "*reclame*" van het ingeroepen recht.

57. Het voorgaande geldt ook de dienst "*promotie van goederen en diensten van derden op het gebied van evenementen en creatieve projecten door middel van een onlinewinkelwebsite met een link naar de handelsadvertenties van derden*". De promotie van welke goederen en diensten dan ook vormen een species van het genus "*publiciteit*" van het ingeroepen recht. Promotie en publiciteit zijn immers synoniemen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten identiek zijn.

58. De dienst "*het ter beschikking stellen van een doorzoekbare online (reclame)gids met de goederen en diensten van andere onlineverkopers via internet op het gebied van evenementen en creatieve diensten*" van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten "*het opstellen en beheren van gegevensbestanden*", "*commerciële zaken*" en "*reclame*" van het ingeroepen recht. De online doorzoekbare (reclame)gids van het betwiste depot betreft immers een gegevensbestand voor reclaimedoeleinden of commerciële doeleinden. Daarmee zijn de diensten naar hun aard, gebruik en bestemming gelijk.

59. De dienst "*administratief verwerken van transacties*" vormt een specifieke variant van "*administratieve dienstverlening*" zoals opgenomen in de dienstenomschrijving van opposant en betreft derhalve een species van betreffende genaamsaanduiding. De diensten zijn derhalve identiek.

60. De dienst "*sponsorwerving*" van het betwiste teken is niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Het betreft in dit geval diensten die er op gericht zijn om een contractuele relatie te bewerkstelligen tussen sponsors en een gesponsorde, waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten ter beschikking stelt. Deze specifieke dienstverlening verschilt daarmee naar zijn aard, bestemming en gebruik van alle waren en diensten van opposant.

61. De dienst "*vormgeving van internetreclame*" is een onderdeel van de bredere noemers "*reclame*" en "*publiciteit*" van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

Klasse 41

62. De diensten "*het organiseren van ticketreserveringen voor evenementen; diensten van een ticketagentschap voor evenementen (ontspanning)*" zijn licht soortgelijk aan de diensten "*het ontwikkelen en organiseren van tentoonstellingen, beurzen en andere evenementen voor educatieve, culturele, sportieve en ontspannende doeleinden*" van het ingeroepen recht. Kaartverkoop kan immers ook plaatsvinden bij de organisator van een evenement zelf. De diensten zijn daarmee gericht op hetzelfde publiek en uit hun aard verbonden aan elkaar. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten in lichte mate soortgelijk zijn.

Klasse 42

63. De dienst "*het ontwerpen van reclamemateriaal voor derden*" is soortgelijk aan de diensten "*reclame*" en "*publiciteit*" in klasse 35 van het ingeroepen recht. Het is immers niet ongebruikelijk dat reclamebureaus hun eigen materialen ontwerpen. De diensten zijn bovendien naar hun aard en bestemming gelijk.

Overige waren en diensten

64. De diensten in klasse 36 van het betwiste teken, te weten “*fondsenwerving via een interactieve website voor gebruikers ten behoeve van het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld en bezoekers voor (culturele) evenementen; fondsenwerving van een website waarop gebruikers fondsenwervingsverzoeken kunnen plaatsen voor het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld voor projecten en voor het toezeggen van financiële steun aan projecten; online-fondsenwerving; online escrowdiensten (derdengeldendiensten) voor uitwisseling van diensten; fondsenwerving voor derden via een wereldwijd computernetwerk; financiële diensten, te weten zakelijke fondsenwerving verstrekt via een computernetwerk, waaronder internet; verzekeringen; fondsenwerving en sponsoring*” liggen in het verlengde van de dienst “*sponsorwerving*”. Voor deze diensten geldt mutatis mutandis dezelfde redenering (zie overweging 60). De specifieke aard, bestemming en het gebruik van de dienstverlening vinden geen pendant in de waren- en dienstenopgave van het ingeroepen recht en is derhalve niet soortgelijk daaraan.

65. De overige (zie overweging 63) diensten in klasse 42, te weten “*het softwarematig creëren van een onlineplatform voor voorverkoop en voor fondsenwerving voor evenementen en creatieve projecten; hosting van een onlinegemeenschap op het web met fondsenwerfers voor evenementen en creatieve projecten; webhosting met technologie waarmee gebruikers diensten kunnen aanbieden voor voorverkoop en toezeggingen kunnen doen met betrekking tot het afnemen van diensten die aangeboden worden door derden; webhosting met technologie om gebruikers in staat te stellen geld bijeen te brengen voor evenementen en creatieve projecten; webhosting om gebruikers in staat te stellen hun eigen informatie en beelden online uit te geven en te delen; webhosting voor het creëren en hosten van microwebsites voor bedrijven; webhosting die gebruikers in staat stelt downloadbare muziek te kopen dan wel muziek te streamen*” betreffen alle (ondersteunende) automatiseringsdiensten op het gebied van (web)hosting. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming, gebruik en verkoopkanalen niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Evenmin zijn deze diensten complementair of concurrerend.

Conclusie

66. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

67. 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.

68. 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 waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

69. 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).

70. 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.

71. Op grond van voorgaande overwegingen, en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de soortgelijke diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

72. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

73. De oppositie met nummer 2010447 wordt gedeeltelijk toegewezen.

74. Het Benelux depot met nummer 1292702 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten, die soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij het leggen van contacten tussen kopers en verkopers, via een website; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van tickets voor publieke evenementen; het organiseren van commerciële en publicitaire evenementen via een online gemeenschap; het ter beschikking stellen en beheren van online databases met daarin de mogelijkheid tot het evalueren en het geven van feedback en beoordelingen van producten en consumentendiensten van derden; verhuur van reclامتijd- en -ruimte waarop derden bedrijfsprofielen en event-ideeën kunnen plaatsen om risicokapitaal aan te trekken; promotie van goederen en diensten van derden op het gebied van evenementen en creatieve projecten door middel van een onlinewinkelwebsite met een link naar de handelsadvertenties van derden; het ter beschikking stellen van een doorzoekbare online (reclame)gids met de goederen en diensten van andere onlineverkopers via internet op het gebied van evenementen en creatieve diensten; administratief verwerken van transacties; vormgeving van internetreclame.
- Klasse 41 Het organiseren van ticketreserveringen voor evenementen; diensten van een ticketagentschap voor evenementen (ontspanning).
- Klasse 42 Het ontwerpen van reclamemateriaal voor derden.

75. Het Benelux depot met nummer 1292702 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, die niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35 Sponsorwerving.
- Klasse 36 Fondsenwerving via een interactieve website voor gebruikers ten behoeve van het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld en bezoekers voor (culturele) evenementen; fondsenwerving van een website waarop gebruikers fondsenwervingsverzoeken kunnen plaatsen voor het bijeenbrengen c.q. ophalen van geld voor projecten en voor het toezeggen van financiële steun aan projecten; online- fondsenwerving; online escrowdiensten (derdengeldendiensten) voor uitwisseling van diensten; fondsenwerving voor derden via een wereldwijd computernetwerk; financiële diensten, te weten zakelijke

fondsenwerving verstrekt via een computernetwerk, waaronder internet; verzekeringen; fondsenwerving en sponsoring.

- Klasse 42 Het softwarematig creëren van een onlineplatform voor voorverkoop en voor fondsenwerving voor evenementen en creatieve projecten; hosting van een onlinegemeenschap op het web met fondsenwerfers voor evenementen en creatieve projecten; webhosting met technologie waarmee gebruikers diensten kunnen aanbieden voor voorverkoop en toezeggingen kunnen doen met betrekking tot het afnemen van diensten die aangeboden worden door derden; webhosting met technologie om gebruikers in staat te stellen geld bijeen te brengen voor evenementen en creatieve projecten; webhosting om gebruikers in staat te stellen hun eigen informatie en beelden online uit te geven en te delen; webhosting voor het creëren en hosten van microwebsites voor bedrijven; webhosting die gebruikers in staat stelt downloadbare muziek te kopen dan wel muziek te streamen.

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

Den Haag, 8 juni 2016

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
François Veneri