


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2010932

van 13 juli 2018

- Opposant:** **Exceed Jazz BV**
Groenekansweg 119
3737 AD Groenekan
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 888978**
Arrow Jazz FM
- Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 893538**

tegen
- Verweerder:** **Mediad B.V.**
Westeinde 51
2275 AC Voorburg
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1305684**
Arrow TV

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 maart 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk "Arrow TV". Deze aanvraag is onder depotnummer 1305684 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 april 2015.

2. Op 29 mei 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie was initieel gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 744315, ingediend op 19 januari 2004 en ingeschreven op 9 februari 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 35 en 41 van het woordmerk "Arrow Jazz FM";
- Benelux inschrijving 888978, ingediend op 6 oktober 2010 en ingeschreven op 14 oktober 2010 voor diensten in klasse 38 van het woordmerk "Arrow Jazz FM";
- Benelux inschrijving 893538, ingediend op 26 oktober 2010 en ingeschreven op 11 januari 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 38 en 41 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Naar aanleiding van het uitblijven van een reactie van opposant op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik, blijft de oppositie in stand voor het aanvankelijk tweede en derde ingeroepen recht, waarvoor geen bewijzen van gebruik dienden te worden overgelegd (zie overwegingen 7, 24 en 27).

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

4. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de draagwijdte van de oppositie en laat hij de waren in klasse 18 van het tweede ingeroepen recht buiten beschouwing.

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 3 juni 2015. In de loop van de administratieve

fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Tevens verzocht verweerder om bewijzen van gebruik. Op dit verzoek is geen reactie van de opposant gekomen, waardoor alleen de niet gebruiksplichtige ingeroepen rechten bij de beoordeling van de oppositie in aanmerking kunnen worden genomen. Tevens heeft verweerder tijdens de procedure de waren- en dienstenomschrijving van het bestreden depot beperkt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 november 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant meent dat het wordelement "Arrow" in alle tekens het onderscheidende en dominerende bestanddeel is. Het betekent "pijl", hetgeen door het relevante publiek zal worden begrepen. De overige elementen zijn ofwel beschrijvend in relatie tot de waren en diensten ofwel weinig in het oog springend. Bovendien is het wordelement "Arrow" het eerste wordelement in alle tekens. Opposant concludeert dat de tekens sterk overeenstemmen.

18. De waren en diensten van het bestreden teken zijn zo niet identiek, dan toch in elk geval soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

19. De opposant meent dat gevaar voor verwarring evident aanwezig is en verzoekt het Bureau het depot niet in te schrijven en de verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder meent dat door het samenvoegen van de verschillende beeldelementen en tekstelementen er geen sprake kan zijn van visuele overeenstemming. Gezien de uiterst verschillende suffixen is de auditieve overeenstemming, door het identieke begin ARROW, slechts licht te noemen, aldus verweerder. Begripsmatig stemt een deel van de tekens overeen, namelijk het woord ARROW. Gezien het aantal inschrijvingen met daarin het woord ARROW stelt verweerder zich de vraag wat de beschermingsomvang hiervan is.

21. Verweerder merkt eveneens op dat hij houder is van andere "Arrow"-merken en zelfs van een merk dat ouder is dan dat van opposant. Tevens stelt verweerder dat hij houder is van het merk "Arrow Rock TV", hetgeen sterk overeenstemt met het huidige bestreden teken en waartegen opposant geen bezwaar heeft gemaakt.

22. Door verweerder wordt tevens opgemerkt dat er een relatie tussen beide partijen bestaat. Zo heeft verweerder een ingeschreven licentie op de ingeroepen merken van opposant. Tussen beiden zijn diverse overeenkomsten gesloten, waaronder een verkoop van verweerder, als voormalig houder, van

de ingeroepen rechten aan opposant. Voorts bezit verweerder een internationale inschrijving gebaseerd op één van de ingeroepen rechten. Ook is er een derde partij die door eerdere overeenkomsten houder is van enkele "ARROW"-merken. Dit alles maakt volgens verweerder duidelijk dat er diverse "ARROW"-merken zonder problemen en met instemming van beide partijen naast elkaar bestaan.

23. Gezien het bovenstaande kan volgens verweerder gesteld worden dat het woordelement ARROW niet exclusief kan worden ingeroepen door opposant tegen verweerder. Daaruit volgt volgens deze laatste dat de overige elementen in de te vergelijken tekens van groter belang worden in de vergelijking, waardoor de tekens niet dusdanig overeenstemmen dat er verwarring te duchten is.

24. Verweerder verzoekt om gebruiksbewijzen van het ingeroepen woordmerk "ARROW JAZZ FM" (744315).

25. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten van de niet gebruikspflichtige merken, is verweerder van oordeel dat er slechts voor een deel van de waren en diensten sprake is van soortgelijkheid. In het bijzonder argumenteert verweerder nog over het niet soortgelijk zijn van radio- en televisiediensten.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt de oppositie geheel te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

27. Opposant heeft niet gereageerd op het verzoek om gebruiksbewijzen met betrekking tot ingeroepen recht 744315 (zie overwegingen 7 en 24). Om die reden wordt dit ingeroepen recht verder buiten beschouwing gelaten en zal voor het nemen van de beslissing enkel rekening worden gehouden met de overige ingeroepen rechten.

B.1 Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

29. 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."

30. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

31. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

32. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

34. In eerste instantie zal het Bureau overgaan tot de vergelijking van het ingeroepen recht met de ruimste waren- en dienstenlijst, te weten ingeroepen recht 893538. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="1059 1778 1161 1800">Arrow TV</p>

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden "ARROW", "JAZZ" en "FM". Het bestreden teken bestaat uit de woorden "Arrow" en "TV". Merk en teken delen het Engelse woord "ARROW", dat in het

Nederlands “pij”¹ betekent. Jazz verwijst naar een muziekstijl en FM naar een van de vormen van modulatie om informatie over te brengen via bijvoorbeeld een radioverbinding en wordt veelvuldig gebruikt in de naam van radiozenders. TV is de afkorting voor televisie en wordt ook vaak gebruikt in namen van televisiestations.

36. 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, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in casu het geval voor de elementen “JAZZ FM” en “TV”. Zo geeft “JAZZ FM” aan dat het een radiozender betreft met de focus op jazzmuziek en “TV” dat het om een televisiezender gaat. Het gemeenschappelijke en tevens meest onderscheidende en dominante element is derhalve “ARROW”.

37. Door het gemeenschappelijke onderscheidende bestanddeel “ARROW” in het begin van merk en teken zijn deze begripsmatig overeenstemmend.

Visuele vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee afgeronde rechthoeken die schuin onder elkaar zijn geplaatst. In de bovenste paarse rechthoek staat in witte letters het woord “ARROW”. In de onderste zwarte rechthoek staan in witte letters de woorden “JAZZ FM”. Het geheel is nog eens omlijnd door een zwarte dunne streep. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden “Arrow” en “TV”.

39. 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, ECLI:EU:T:2004:79). Zoals hiervoor reeds gesteld, is het eerste deel van merk en teken tevens het meest onderscheidende. Hoewel het beeldelement van het ingeroepen recht niet volledig te veronachtzamen is, zal door het kleurgebruik, de grootte en de positie van de letters de aandacht niettemin getrokken worden door de woardelementen.

40. Door de positie en het onderscheidend karakter van het gemeenschappelijke element “ARROW”, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

42. Het ingeroepen recht bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, één en twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van twee lettergrepen. Ook hier geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste woord is identiek en wordt derhalve ook zo uitgesproken. De overige elementen zijn niet overeenstemmend.

¹ Van Dale, woordenboek Engels-Nederlands, 3^e druk.

43. Door het identieke beginelement dat tevens het meest onderscheidende is, is er sprake van auditieve overeenstemming.

Conclusie

44. Begripsmatig stemmen de tekens overeen. Auditief stemmen de tekens overeen en visueel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

45. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; (telecommunicatie)apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; geluids- en/of beelddragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.	KI 9 Beeld- en/of geluidsdragers met muziek; computerprogramma's voor het (rechtstreeks) verzenden of downloaden van muziek, films, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; digitale gegevensdragers met muziek, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment; zonnebrillen; geregistreerde (muziek)programma's voor televisie, computers, telefoons, tablets en computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen [software]; software voor gebruik bij de levering, distributie en verzending van geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van digitale muziek en ontspanning; software voor het mogelijk maken van het overbrengen, opslaan, delen, verzamelen, monteren, organiseren en wijzigen van geluid, beeld, berichten, afbeeldingen en andere gegevens voor gebruik bij sociaal netwerken, online babbelen en interactieve spellen, voor het creëren van databases voor sociale netwerken en voor beheer van databases van sociale netwerken.

<p>KI 18 Handtassen, rugzakken, schooltassen en andere dergelijke tassen, voor zover niet begrepen in andere klassen.</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie; analoge en digitale radio- en televisie- uitzending via kabel, ether en internet; telecommunicatie in het kader van narrowcasting; voornoemde diensten tevens door omroepen.</p>	<p>KI 38 Uitzenden van televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming; persagentschappen; nieuwsdiensten; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; SMS- en andere interactieve telecommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot spellen en audiovisuele diensten via Internet of andere (elektronische of digitale) netwerken, alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video.</p>
<p>KI 41 Opvoeding; opleidingen; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organiseren en houden van festivals en concerten.</p>	<p>KI 41 Ontspanning; culturele activiteiten; samenstellen, produceren en regisseren van televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; produceren van films en videofilms; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]; film- en videofilmverhuur; verhuur van audio- en videoprogramma's of - producties; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van een uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactie bureaus (niet voor publicitaire doeleinden), alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video; sportieve activiteiten; verhuur van toneeldecors; loterijen.</p>

Klasse 9

48. De waren "beeld- en/of geluidsdragers met muziek" van het bestreden teken vallen onder de algemene noemer "geluids- en/of beelddragers" van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek

daaraan. Immers, 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, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

49. De waren “computerprogramma's voor het (rechtstreeks) verzenden of downloaden van muziek, films, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen” van het bestreden teken zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren “(telecommunicatie)apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld” van het ingeroepen recht, alsook vanwege complementariteit aan de diensten in klasse 38 “telecommunicatie; analoge en digitale radio- en televisie- uitzending via kabel, ether en internet”. Immers dient eraan herinnerd te worden dat volgens vaste rechtspraak waren complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere zodat de consumenten kunnen denken dat de productie in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin GEU, O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. De “spelcomputers” van het bestreden teken zijn een specifiek type computer (species) en zijn dus identiek aan de “computers” (genus) van het ingeroepen recht.

51. De “geregistreerde (muziek)programma's voor televisie, computers, telefoons, tablets en computerprogramma's (software); computerspellen [software]; software voor gebruik bij de levering, distributie en verzending van geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van digitale muziek en ontspanning; software voor het mogelijk maken van het overbrengen, opslaan, delen, verzamelen, monteren, organiseren en wijzigen van geluid, beeld, berichten, afbeeldingen en andere gegevens voor gebruik bij sociaal netwerken, online babbelen en interactieve spellen, voor het creëren van databases voor sociale netwerken en voor beheer van databases van sociale netwerken” van het bestreden teken zijn in lichte mate soortgelijk aan de waren “(telecommunicatie)apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; geluids- en/of beelddragere; computers” van het ingeroepen recht. De software van het bestreden teken is immers gemaakt voor gebruik met deze computers of apparaten en wordt samen hiermee gebruikt. Het doelpubliek van de waren is hetzelfde. Bovendien is er ook sprake van complementariteit tussen de waren.

52. De overige waren van het bestreden teken, “elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment; zonnebrillen” zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Hun aard, bestemming en gebruik zijn verschillend en tevens is er geen sprake van een concurrerend dan wel complementair karakter.

Klasse 38

53. Het “uitzenden van televisieprogramma's” van het bestreden teken is identiek aan de dienst “analoge en digitale televisie-uitzending via kabel, ether en internet” van het ingeroepen recht.

54. De diensten “overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming; SMS- en andere interactieve telecommunicatiediensten” van het bestreden teken vallen alle onder de noemer telecommunicatie van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

55. De “persagenschappen; nieuwsdiensten” van het bestreden teken zijn licht soortgelijk aan de dienst “analoge en digitale radio- en televisie-uitzending via kabel, ether en internet; voornoemde

diensten tevens door omroepen” van het ingeroepen recht. Omroepen verzorgen nu eenmaal uitzendingen op radio en televisie en verzorgen daarbij, al dan niet met behulp van onafhankelijke of eigen nieuwsdiensten en persagentschappen ook voor de verspreiding van nieuwsberichten, net zoals de onafhankelijke persagentschappen en nieuwsdiensten dat doen.

56. De toevoeging in het bestreden teken van de vermelding “voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken” na de diensten “uitzenden van televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming; persagentschappen; nieuwsdiensten” doet niets af aan de bovenstaande beoordeling, integendeel zelfs.

57. De dienst “telecommunicatie” van het ingeroepen recht is een essentieel onderdeel van het “verschaffen van toegang tot spellen en audiovisuele diensten via Internet of andere (elektronische of digitale) netwerken, alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video” van het betwiste teken. Zonder telecommunicatie kan deze toegang niet worden verleend. De leveranciers van telecommunicatiediensten verschaffen vandaag de dag ook toegang tot audiovisuele diensten. Er is dan ook sprake van een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide.

Klasse 41

58. De diensten “ontspanning; culturele activiteiten; sportieve activiteiten” komen *expressis verbis* voor in klasse 41 van merk en teken en zijn derhalve identiek.

59. De diensten “organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden” van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan alle diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht.

60. Het “samenstellen, produceren en regisseren van televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's” van het betwiste teken is licht soortgelijk aan de diensten “ontspanning; culturele activiteiten; organiseren en houden van festivals en concerten” van het ingeroepen recht. Inherent aan het verstrekken van de diensten van opposant is dat hiervoor de diensten van verweerder worden ingezet.

61. De dienst “het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]” van het betwiste teken is soortgelijk aan “ontspanning; sportieve en culturele activiteiten” van het ingeroepen recht. Immers worden deze diensten zelf ter ontspanning aangeboden of als bijkomende dienst. Ze worden doorgaans aangeboden door dezelfde dienstverleners en zijn gericht op hetzelfde publiek.

62. De diensten “produceren van films en videofilms; film- en videofilmverhuur; verhuur van audio- en videoprogramma's of -producties; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere publicaties; diensten van een uitgeverij” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht. Hun aard en bestemming is verschillend en ze zijn tevens niet complementair of concurrerend. Ze worden door andere ondernemingen geleverd en zijn gericht op een ander doelpubliek.

63. Het “publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van gidsen, programmabladen” van het betwiste teken is in zekere mate soortgelijk aan de diensten “analoge en digitale radio- en televisie-

uitzending via kabel, ether en internet; voornoemde diensten tevens door omroepen” in klasse 38 van het ingeroepen recht. Omroepen geven namelijk ook zelf gidsen en programmabladen uit. Het doelpubliek is hetzelfde.

64. De toevoeging in het betwiste teken van de vermelding “voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken” na bovenstaande diensten doet niets af aan de voorgaande beoordelingen.

65. Ook “het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactie bureaus (niet voor publicitaire doeleinden), alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video; verhuur van toneeldecors” van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn naar hun aard verschillend, hebben een andere bestemming en zijn niet concurrerend of complementair. Ze worden doorgaans door andere ondernemingen geleverd en zijn gericht op een ander doelpubliek.

66. De dienst “loterijen” van het ingeroepen recht is daarentegen een vorm van ontspanning. De diensten van opposant omvatten derhalve deze dienst van verweerder en zijn om die reden identiek daaraan.

Conclusie

67. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

B.2 Globale beoordeling

68. 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.

69. 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. In casu is er voor dit publiek sprake van een normaal aandachtsniveau ten aanzien van de waren en diensten in kwestie.

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). In casu heeft het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken waren en diensten.

71. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er meerdere “Arrow”-merken zonder problemen naast elkaar bestaan (zie punt 22), 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit niet aangetoond.

72. Begripsmatig stemmen de tekens overeen. Auditief stemmen de tekens overeen en visueel is er sprake van een zekere mate van overeenstemming. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (in lichte of zekere mate) soortelijk en deels niet soortelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

C. Overige factoren

73. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie punt 21) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen recht bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit recht en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald, Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

74. In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 26). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

D. Conclusie

75. Er is sprake van gevaar voor verwarring voor de identieke en (in lichte/zekere mate) soortgelijke waren en diensten.

76. Aangezien de diensten van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk (893538) de diensten van het overblijvende woordmerk omvatten, kan dit het eindresultaat van deze beslissing niet beïnvloeden en behoeft dit ingeroepen recht derhalve ook geen bespreking.

IV. BESLUIT

77. De oppositie met nummer 2010932 wordt gedeeltelijk toegewezen.

78. Het Benelux depot met nummer 1305684 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 9: Beeld- en/of geluidsdragers met muziek; computerprogramma's voor het (rechtstreeks) verzenden of downloaden van muziek, films, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; digitale gegevensdragers met muziek, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; geregistreerde (muziek)programma's voor televisie,

computers, telefoons, tablets en computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen [software]; software voor gebruik bij de levering, distributie en verzending van geluids-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van digitale muziek en ontspanning; software voor het mogelijk maken van het overbrengen, opslaan, delen, verzamelen, monteren, organiseren en wijzigen van geluid, beeld, berichten, afbeeldingen en andere gegevens voor gebruik bij sociaal netwerken, online babbelen en interactieve spellen, voor het creëren van databases voor sociale netwerken en voor beheer van databases van sociale netwerken.

- klasse 38 (*alle diensten*)
- klasse 41: Ontspanning; culturele activiteiten; samenstellen, produceren en regisseren van televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van gidsen, programmabladen; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; sportieve activiteiten; loterijen.

79. Het Benelux depot met nummer 1305684 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- klasse 9: Elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment; zonnebrillen.
- Klasse 41: Produceren van films en videofilms; film- en videofilmverhuur; verhuur van audio- en videoprogramma's of - producties; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften en andere publicaties; diensten van een uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactie bureaus (niet voor publicitaire doeleinden), alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video; verhuur van toneeldecors.

80. 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, 13 juli 2018

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet