

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010942

van 7 september 2017

Opposant: **Netco Technology B.V.**
Alexanderstraat 10
2011 VE Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk : **Beneluxinschrijving 924287**
NETCO

tegen

Verweerder: **Netcom Solutions Bvba**
Bredestraat 13
9041 Oostakker
België

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1304221**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 februari 2015 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 35, 36, 37, 38, 41 en 42 een Benelux depot verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk:



Dit depot is onder nummer 1304221 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 maart 2015.

2. Op 1 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (30 mei 2015) op een zaterdag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Beneluxinschrijving met nummer 924287 van het woordmerk NETCO, ingediend op 15 augustus 2012 en ingeschreven op 17 augustus 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 42 en 45.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen inschrijving, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en 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 2 juni 2015. 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 UR. De administratieve fase is afgerond op 7 december 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 van opposant

9. Opposant stelt dat de woordelementen NETCO en NETCOM in merk en teken de dominerende bestanddelen zijn. In het bestreden teken zijn de woordelementen "solutions", "business" en "communications" immers beschijvend, waardoor deze elementen een ondergeschikte rol spelen in de totaalindruk van het teken, stelt hij. Hij concludeert dat merk en teken op visueel en auditief vlak nagenoeg identiek zijn. Deze overeenstemming wordt volgens hem versterkt in het geval dat de consument de afkorting zal opvatten als "netwerk communicatie" of "network communication".

10. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat deze identiek of ten minste in hoge mate soortgelijk zijn.

11. Opposant verzoekt de oppositie geheel toe te wijzen, de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

12. Volgens verweerder zijn de waren en diensten die door hem worden aangeboden duidelijk verschillend van die van opposant. De klasse-omschrijvingen van de waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42 van het ingeroepen recht zijn meer toegespitst op de beveiligingsprocedés van een netwerk, meent verweerder, hetgeen voor zijn omschrijving niet geldt. De waren in klasse 14 en de diensten in de klassen 36, 37 en 41 zijn volgens verweerder verschillend van de waren en diensten van opposant.

13. Verweerder merkt op dat het woordelement NETCO duidelijk verwijst naar een hoedanigheid of het effect van de betrokken producten, namelijk het "verhogen van de netwerk(en) communicatie en de kracht ervan". Bovendien, stelt hij, verwijst dit element "naar één van de ingrediënten van deze producten, namelijk internet". "Net" en "co" zijn immers Engelse woorden met dezelfde betekenis in het Nederlands en het Frans, en zullen door de consument in de Benelux geassocieerd worden met "netwerk" en "communicatie", aldus verweerder. Gezien het voorgaande kan opposant volgens verweerder weinig of geen exclusief recht opeisen op de elementen "net" en "co".

14. Op visueel vlak bestaat er volgens verweerder een merkbaar verschil tussen merk en teken. Hoewel deze 5 letters gemeen hebben, zorgt de toevoeging van de medeklinker "m" als zesde letter in het betwiste teken, alsook de toevoeging van de woorden "solutions business communications", in combinatie met de grafisch elementen, er volgens hem voor dat de tekens slechts in zeer geringe mate overeenstemmen. Het beschrijvende en verwijzende aspect van de elementen "net" en "co" zorgt er volgens verweerder voor dat de aandacht van de consument zal worden getrokken naar de verschillen tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

15. Het verschil in aantal lettergrepen en woorden tussen merk en teken resulteert volgens verweerder in een andere cadans bij het uitspreken ervan. Volgens hem zijn beide auditief verschillend.

16. Merk en teken beginnen met het zeer beperkt onderscheidende element NETCO, stelt verweerder. Omdat dit door het publiek niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de tekens zal worden opgevat, meent verweerder dat deze op begripsmatig niveau voldoende verschillend zijn.

17. Gezien het voorgaande meent verweerder dat er zich geen verwarring zal voordoen tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1. **Verwarringsgevaar**

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

19. 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."

20. 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

21. 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).

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NETCO	

Begripsmatige vergelijking

24. De woorden “solutions” en “business communication” in het betwiste teken betekenen respectievelijk “oplossingen” en “zakelijke communicatie”. Dit zijn beschrijvende aanduidingen voor de waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponeerd, die immers betrekking kunnen hebben op oplossingen op het gebied van zakelijke communicatie/zakelijk communiceren. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Daarom is de aanduiding NETCOM in het bestreden teken het dominante woordelement.

25. De aanduidingen NETCO en NETCOM hebben in hun geheel geen vaststaande betekenis. Hoewel de gemiddelde consument een merk echter gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit geval zal een deel van de consumenten in het ingeroepen recht wellicht de combinatie van de afkorting NET en CO waarnemen, terwijl in het betwiste teken de afkortingen NET en COM kunnen worden gezien. NET is een gebruikelijke afkorting voor “internet” of “netwerk”¹, CO voor “company” en COM voor “communication”².

26. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor een deel van het publiek op begripsmatig vlak in lichte mate overeenstemmend zijn, vanwege de verwijzing in beide naar netwerk. Voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

27. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vijf letters: NETCO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woorden NETCOM en SOLUTIONS, geschreven in blauwe drukletters. In kleinere grijze drukletters is een onderschrift geplaatst: BUSINESS COMMUNICATIONS. Voor deze woordelementen, over de gehele hoogte, is een cirkelvormig beeldelement geplaatst, waarin mogelijk een gestileerde, sierlijke, witte letter “N” gezien kan worden. Deze witte lijn (of letter “N”) splitst de cirkel in een blauw en een donkergrijs deel.

¹ <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/net>

² Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4^e editie

28. 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 casu niet anders. Hoewel het grafische element niet te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), zal de aandacht van de consumentmede door visuele weergave (het gebruik van vette en donkere letter) en de relatieve grootte, vooral uitgaan naar het element "NETCOM SOLUTIONS".

29. Het ingeroepen recht en het dominante element van het betwiste teken zijn nagenoeg identiek: de eerste 5 letters in het begin zijn identiek, het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken, in identieke volgorde, met enkel de toevoeging van de letter "m" op het einde. Dit dominante element van het betwiste teken is bovendien het eerste wordelement in het geheel. In dit kader is van belang op te merken dat een consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

30. Op visueel vlak zijn merk en teken in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

31. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

32. Hoewel voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement (in het betwiste teken het element NETCOM) en een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen wordt afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006), is het Bureau van oordeel dat ook het beschrijvende element SOLUTIONS door de presentatie (zelfde lettertype in zelfde kleur als het wordelement NETCOM) bij de uitspraak van het betwiste teken betrokken zal worden. Wat de overige wordelementen van het betwiste teken betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet bij de uitspraak zullen worden betrokken, omdat het teken zal worden afgekort.

33. Het ingeroepen recht heeft twee lettergrepen, het betwiste teken heeft er vijf. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument aan het eerste gedeelte van een merk in beginsel meer belang zal hechten (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In casu is de eerste lettergreep identiek en de tweede overeenstemmend.

34. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

35. Op visueel en auditief vlak stemmen de tekens in hun totaalindruk in zekere mate overeen. Begripsmatig zijn de tekens voor een deel van het publiek in lichte mate overeenstemmend, en voor een deel is een vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. 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; brandblusapparaten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; antivirus software; geregistreerde computerprogramma's; computerrandapparatuur; computerterminals; tekstverwerkende apparatuur; computergeheugen; elektronische publicaties.	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 verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.
	KI14 Edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

<p>diensten; commercieel-zakelijk projectmanagement; bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden; geautomatiseerde zakelijke informatiediensten; detailhandels- en groothandelsdiensten; detacheren en uitzenden van (tijdelijk) personeel; outsourcing; opstellen van statistieken; marktwerking, - onderzoek en - analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	
	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p>
	<p>KI 37 Bouw; reparaties van mobiele telefoons en tablets; installatiewerkzaamheden ten behoeve van mobiele telefoons en tablets.</p>
<p>KI 38 Telecommunicatie; verzendings- en verbindingdiensten; gegevensoverdracht; overdracht en verspreiding van informatie en gegevens via computernetwerken en via internet; elektronische communicatiediensten; telecommunicatiediensten verleend via glasvezel, draadloze en kabelnetwerken; telecommunicatiediensten verleend via internet, intranet, extranet, platforms en portals; communicatie langs elektronische weg; communicatie via computernetwerken, computerterminals en virtuele particuliere netwerken [VPN]; verschaffen van toegang tot wereldwijde computernetwerken en databases; verschaffen van toegang tot elektronische informatie, communicatie- en transactieplatforms op het Internet; verhuur van telecommunicatie-apparatuur; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KI 38 Telecommunicatie.</p>
	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve</p>

	en culturele activiteiten.
<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; server- en systeembeheer; netwerkbeheer; systeemanalyse; computerdiensten; computerprogrammering; conversie van data en computerprogramma's; herstellen van computergegevens; kopiëren van computerprogramma's; ontwerp van computersystemen; bescherming tegen computervirussen en spam; intrusion prevention (bescherming tegen het binnendringen van computernetwerken); ontwerpen en ontwikkelen van firewalls; computerbeveiliging voor de bescherming tegen illegale toegang tot het netwerk; beveiliging van computersystemen en infrastructuren; pinbeveiliging; transactiebeveiliging; controle op afstand van computersystemen; analyse van telecommunicatiesignalen; diagnose van computer software problemen; hosting van databases en e-commerce platforms op het Internet; ontwikkeling, installatie, updating en onderhoud van software en communicatiesystemen; webhosting; ontwerpen en onderhouden van websites voor derden; verhuur van computersoftware, computers en web servers; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
<p>KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; licentieverlening; beveiligingsdiensten; controle van computersystemen voor veiligheidsdoeleinden; monitoring voor</p>	

beveiligingsdoeleinden; controleren van toegangs- en veiligheidssystemen van gebouwen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.	
--	--

Klassen 9, 35, 38 en 42

39. De in de klassen 9, 35, 38 en 42 genoemde waren en diensten van het betwiste teken komen expressis verbis voor in de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen recht. Deze zijn dan ook identiek.

Klasse 14

40. De *uurwerken en tijdmeetinstrumenten* zijn in zekere mate soortgelijk aan de *meetinstrumenten* in klasse 9 van opposant; een "meetinstrument" is een apparaat om metingen mee te verrichten³. Dit kunnen allerhande metingen zijn: afstanden, hartslag, tellen van stappen, tijd (timer), hoogte, cadans, kracht, routes... Dergelijke functies worden vandaag de dag vaak in bepaalde uurwerken en tijdmeetinstrumenten verwerkt. Het mechanisme hiervan kan door dezelfde fabrikant worden geproduceerd, de producten door dezelfde aanbieder verkocht. Ze zijn dan ook in zekere mate soortgelijk.

41. De overige waren in klasse 14 hebben een ander doel, een andere aard, een andere bestemming en een ander gebruik dan de waren en diensten van opposant en zijn derhalve niet soortgelijk daaraan.

Klasse 37

42. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

43. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

44. De diensten *reparaties van mobiele telefoons en tablets; installatiewerkzaamheden ten behoeve van mobiele telefoons en tablets* zijn ondersteunende diensten ten behoeve van de waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* in klasse 9 van opposant. Onder deze waren vallen immers de mobiele telefoons en tablets. Deze diensten kunnen niet

³ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=meetinstrument&lang=nn>

verricht worden zonder deze waren. Bovendien kunnen in veel gevallen de installatie- en reparatiediensten van dergelijke waren ook enkel geleverd worden door de leverancier van dergelijke waren. Er is derhalve sprake van complementariteit en een zekere mate van soortgelijkheid.

Klasse 41

45. De diensten *opvoeding* en *opleiding* zijn bedoeld om mensen (lichamelijk en geestelijk) te vormen, te ontwikkelen, hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen of hen voor te bereiden op een bepaalde taak.⁴ Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen merk. Het doelpubliek en de onderneming die de diensten levert zijn eveneens verschillend.

46. *Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten* zijn in lichte mate soortgelijk aan de diensten *organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden* genoemd in klasse 35 van opposant; deze laatste diensten kunnen immers als amusement fungeren en betrekking hebben op allerhande onderwerpen, ook met een culturele lading en allerlei (sportieve) activiteiten aanbieden.

Overige diensten in de klassen 36 en 37

47. De diensten *verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken* in klasse 36 hebben betrekking op het dragen van een bepaald risico tegen vergoeding en het beheren van geldmiddelen. *Makelaardij in onroerende goederen* in klasse 36 en *bouw* in klasse 37 hebben betrekking op de verkoop en het bouwen van huizen of andere gebouwen. Al deze diensten verschillen in hun aard, bestemming en gebruik van de waren en diensten van opposant en zijn evenmin concurrerend dan wel complementair. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

48. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels in lichte en zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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, beide reeds geciteerd).

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet

⁴ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=opvoeden&lang=nn>; <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=opleiden&lang=nn> en Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

52. 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, reeds geciteerd). Met uitzondering van de dienst "*ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software*" waarvoor er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau (zie GEU, AAVA MOBILE, T-554/12, 27 maart 2014), kan er op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijsten niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek voor de betrokken waren en diensten, waardoor er voor deze waren en diensten bij de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

53. 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, reeds geciteerd). Verweerder meent dat zowel het merk als het teken een zwak onderscheidend element bevatten (zie ook overweging 16). Zoals gesteld (zie overweging 25) is het Bureau van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek het merk en het teken wellicht zullen opsplitsen in woorden met een beschrijvende betekenis. Beide hebben als geheel echter geen vaststaande betekenis en zijn onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor zij werden gedeponereerd. Bovendien is het van belang op te merken dat uit de vaste rechtspraak van het Europese Hof niet kan worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010 en arrest compressor technology, C-43/15 P, 8 november 2016). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

54. Op grond van voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten, ondanks het verhoogde aandachtsniveau voor een deel van de identieke diensten, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

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

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 17). 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).

C. Conclusie

57. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2010942 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1304221 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9 (*alle waren*)

Klasse 14 Uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse 35 (*alle diensten*)

Klasse 37 Reparaties van mobiele telefoons en tablets; installatiewerkzaamheden ten behoeve van mobiele telefoons en tablets;

Klasse 38 (*alle diensten*)

Klasse 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse 42 (*alle diensten*).

60. Het Benelux depot met nummer 1304221 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen; juwelen, bijouerieën, edelstenen.

Klasse 36 (*alle diensten*)

Klasse 37 Bouw.

Klasse 41 Opvoeding; opleiding.

61. 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, 7 september 2017

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul