

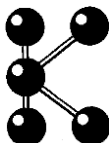


BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012218
van 7 augustus 2018

Opposant: **Messe Düsseldorf GmbH**
Stockumer Kirchstrasse 61
40474 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**
B.P. 1775
1017 Luxemburg
Luxemburg

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 752383**



Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 596670**

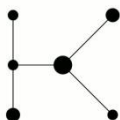


tegen

Verweerder: **Stichting Hogeschool van Amsterdam**
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

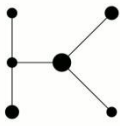
Betwiste merk: **Benelux depot 1334007**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

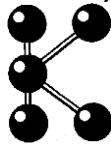
1. Op 10 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1334007 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juni 2016.

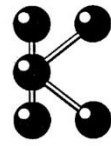
2. Op 2 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 752383, met als aanduiding de Benelux, van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 20 oktober 2000 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 38, 41 en 42;

- Internationale inschrijving 596670, met als aanduiding de Benelux, van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , ingediend op 17 december 1992 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35 en 41;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 augustus 2016. 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. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 september 2017.

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 licht toe dat de “K” of “K Düsseldorf” ’s werelds grootste vakbeurs is in de plastic- en rubberindustrie. Deze vakbeurs is voor het eerst georganiseerd in 1952 en wordt iedere drie jaar gehouden in de stad Düsseldorf. De editie in 2016 is bijgewoond door 230.000 bezoekers afkomstig uit 160 landen en 3285 exposanten uit de bouw-, auto-, verpakings-, elektro-, landbouw- en medische hulpmiddelenindustrie.

10. Volgens opposant zijn beide tekens samengesteld uit verschillende ronde elementen die met elkaar verbonden zijn door lijnen en die een figuur vormen dat lijkt op de hoofdletter K. Alhoewel in de ingeroepen rechten de balvormige elementen groter zijn en de lijnen ronder, stelt opposant zich op het standpunt dat beide tekens in hun totaalindruk de letter K weergeven. Het enige opmerkelijke verschil is de horizontale lijn in het bestreden teken, aldus opposant. De tekens zijn volgens opposant derhalve visueel sterk overeenstemmend.

11. Opposant betoogt dat de tekens in iedere taal auditief identiek zijn indien de tekens zullen worden opgevat als de letter K.

12. Ook begripsmatig zal een groot deel van het relevante publiek de tekens opvatten als een letter K die gestileerd is weergegeven. Opposant stelt dat het idee achter de tekens hetzelfde is, te weten de gestileerde weergave van een letter, bestaande uit het verbinden van geometrische vormen met lijnen. De tekens zijn volgens opposant derhalve begripsmatig identiek.

13. Opposant stelt dat de oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij de vergelijking van de waren en diensten vergelijkt hij de waren en diensten in de klassen 16 en 41 van de ingeroepen rechten met de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 van het bestreden teken. Volgens opposant zijn deze waren en diensten soortgelijk.

14. Opposant concludeert dat in het licht van de overeenstemming van de tekens, alsmede de soortgelijkheid van de bestreden waren en diensten er sprake is van gevaar voor verwarring, waarbij het publiek bijvoorbeeld in de veronderstelling is dat het logo van verweerder een enigszins gemoderniseerde variant is van de ingeroepen rechten. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor de bestreden waren en diensten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot de waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 van de ingeroepen rechten.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder betoogt dat de beschermingsomvang van een merk dat enkel uit een gestileerde letter bestaat zeer beperkt is. Volgens verweerder bevatten de tekens meerdere visuele verschillen, zoals het aantal bolletjes, de grootte van de bolletjes, de dikte van de lijnen, de aanwezigheid van een witte cirkel in de bolletjes van de ingeroepen rechten, alsmede de aanwezigheid van de horizontale lijn in het bestreden teken. De tekens zijn in hun totaalindruk derhalve niet overeenstemmend, aldus verweerder.

17. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van de ingeroepen rechten. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant de ingeroepen rechten in de relevante periode heeft gebruikt voor alle onderhavige waren en diensten. Verweerder stelt dat opposant feitelijk alleen diensten levert met betrekking tot het organiseren van commerciële beurzen in de plastic- en rubberindustrie. Van normaal gebruik van de waren en diensten in de klassen 16 en 41 is derhalve geen sprake. Bovendien laten de gebruiksbewijzen niet zien dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt in de Benelux, aangezien de door opposant georganiseerde beurs plaatsvindt in Duitsland, aldus verweerder. Het

feit dat publiek uit de Benelux hieraan deelneemt betekent volgens verweerder niet dat de ingeroepen rechten ook normaal worden gebruikt in de Benelux.

18. Mochten de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt, dan geldt dit volgens verweerder enkel voor bepaalde diensten in klasse 35. Verweerder merkt op dat opposant in zijn argumenten niet ingaat op de soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten en de bestreden diensten in klasse 41. Volgens verweerder zijn deze diensten niet soortgelijk en verweerder stelt vervolgens vast dat beide partijen het er kennelijk over eens zijn dat deze diensten niet soortgelijk zijn.

19. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

20. 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.

21. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 13 juni 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 13 juni 2011 tot 13 juni 2016.

22. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. 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

24. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, ECLI:EU:C:2003:438), 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”), Silk Cocoon, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, ECLI:EU:T:2004:225, punt 39; GEU, Charlott, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

25. 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, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, ECLI:EU:T:2008:135). 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).

26. Het Gerecht stelt nadrukkelijk 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, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

- A. Algemene informatie over de vakbeurs "K Düsseldorf" van 2016, Engelstalig;
- B. Persbericht over de vakbeurs "K", Engelstalig, gedateerd 26 oktober 2016;
- C. Statistieken, onder andere met betrekking tot het aantal bezoekers van de beurs in 2013 en 2016;
- D. Lijst van deelnemende exposanten afkomstig uit de Benelux;
- E. Nederlandstalige bezoekersgids van de beurs;
- F. Gegevens betreffende de verkoop van de beurscatalogus: een overzicht van Nederlandse en Belgische bedrijven die de catalogus hebben aangeschaft in 2013 en 2016, alsmede enkele facturen;
- G. Kopieën van verschillende advertenties in Nederlandse en Belgische vaktijdschriften en (online) magazines in 2013 en 2016;
- H. Overzicht van de advertentiekosten in België en Nederland, voor 2013 en 2016;
- I. Kopieën van facturen gericht aan de deelnemende exposanten uit België en Nederland, gedateerd april t/m december 2013 en april 2016;
- J. Informatie over het programma van een congres dat is georganiseerd door 'Bioplastics magazine' op de beurs in 2013, met het overzicht van sprekers;
- K. Overzicht van de media en exposure mogelijkheden op de beurs van 2013, Engelstalig;
- L. De beurscatalogus, alsmede de informatiegids met de plattegrond van de beurzen uit 2013 en 2016, Engelstalig.

27. In de toelichting op de bewijzen van gebruik geeft opposant zelf aan dat in de onderhavige oppositie enkel (een deel van) de ingeroepen waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41 relevant zijn en opposant dient ook enkel voor deze waren en diensten bewijzen voor gebruik in (zie alinea 15).

28. Het Bureau is van oordeel dat uit de door opposant ingediende gebruiksbewijzen voldoende duidelijk wordt dat opposant organisator is van een vakbeurs genaamd "K" (hierna: "K-beurs") op het gebied van plastic en rubber, dat deze beurs om de drie jaar wordt georganiseerd in de Duitse stad Düsseldorf, dat de beurs een week duurt en dat een groot deel van de bezoekers (ongeveer 50%) en exposanten afkomstig is uit het buitenland.

29. Uit de stukken volgt ook dat de K-beurs wordt bezocht door bezoekers uit België en Nederland en dat ook een deel van de exposanten afkomstig is uit België en Nederland. Het Bureau is het met verweerder eens dat dit enkele feit niet betekent dat de ingeroepen rechten ook normaal zijn gebruikt in de Benelux (zie alinea 17). De territoriale omvang van het gebruik valt echter niet per definitie samen met de fysieke plaats van de K-beurs.

30. De stukken laten ook zien dat opposant in de maanden voorafgaand aan de K-beurs van 2013 en 2016 meerdere advertenties heeft geplaatst in verschillende Nederlandse en Belgische vaktijdschriften. Deze advertenties laten duidelijk zien dat opposant zich niet alleen richt op het publiek in Duitsland, maar ook op dat van de Benelux. Het Bureau merkt hierbij op dat het niet ongebruikelijk is dat een internationale vakbeurs, gericht op een specialistisch gebied zoals plastic en rubber, slechts om het aantal jaar wordt georganiseerd op steeds dezelfde (centrale) locatie. Het aantal locaties dat geschikt is voor de organisatie van een beurs met een omvang van 230.000 bezoekers is immers beperkt. Evenmin is het ongebruikelijk dat een dergelijke beurs in Duitsland plaatsvindt, omdat zich in dit land meerdere grote beurscomplexen bevinden.¹

¹ <https://www.dnhk.org/nl/beurzen/>; <http://expovisie.nl/nieuws/6474/beurslocaties-in-duitsland.html>.

31. In de advertenties wordt het teken niet in het zwart weergegeven, maar wordt gebruik gemaakt van het



volgende logo: . In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie in die zin HvJEU, Bainbridge, ECLI:EU:C:2007:514; Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497). Dit geldt naar het oordeel van het Bureau ook voor het gebruikte logo, aangezien de gestileerde weergave van de letter K in het logo duidelijk naar voren komt en het onderscheidend vermogen niet wordt aangetast.

Tussenconclusie

32. Gezien de aard en het doel van de K-beurs is het bewijs van gebruik dat door opposant is ingediend naar het oordeel van het Bureau voldoende om aan te tonen dat opposant de ingeroepen rechten heeft gebruikt teneinde een afzet te vinden of te behouden in de Benelux voor diensten die betrekking hebben op het "*plannen en organiseren van beurzen voor commerciële en publicitaire doeleinden*" genoemd in klasse 35 van de ingeroepen rechten.

Geen normaal gebruik voor overige waren en diensten

33. De gebruiksbewijzen tonen niet aan dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt voor '*drukwerken*' in klasse 16 en de '*diensten van een uitgeverij; elektronisch publiceren*' genoemd in klasse 41. Uit de stukken blijkt dat opposant door middel van (elektronische) publicaties in de vorm van catalogi, plattegronden en bezoekersgidsen informatie verstrekt over de K-beurs. Deze activiteiten worden enkel verricht ten behoeve van de organisatie van de K-beurs. Dit valt niet aan te merken als merkgebruik van het ingeroepen recht voor de waren en diensten in klasse 16 en 41, aangezien er geen intentie bestaat om een afzetmarkt te vinden voor deze waren en diensten, ten opzichte van waren en diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen (zie GEU Silk Cocoon en Sonia Sonia Rykiel, beide reeds aangehaald). Het verstrekken van drukwerk met als doel het in de markt zetten van een andere dienst, zoals in casu de organisatie van een internationale vakbeurs, kan derhalve niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk in kwestie voor drukwerken en diensten van een uitgeverij (zie ook HvJEU, Wellness, ECLI:EU:C:2009:10).

34. Het Bureau is verder van oordeel dat de stukken onvoldoende aantonen dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt voor de overige diensten klasse 35, te weten '*plannen en organiseren van tentoonstellingen en presentaties voor commerciële en publicitaire doeleinden*', alsmede de overige diensten in klasse 41, te weten '*plannen en organiseren van beurzen, tentoonstellingen en presentaties voor culturele of educatieve doeleinden; plannen en organiseren van congressen, conferenties en seminars; amusementsdiensten*'. Uit de stukken blijkt dat alle exposanten van de K-Beurs professionals uit de plastic- en rubberindustrie zijn en dat de K-Beurs een commercieel en zakelijk karakter heeft. De K-Beurs wordt derhalve niet georganiseerd voor educatieve of culturele doeleinden. Uiteraard kunnen er gedurende de K-Beurs ook congressen en seminars plaatsvinden en zal er ook ruimte zijn voor tentoonstellingen, presentaties en amusement, maar slechts één document (bewijsstuk J) laat zien dat er op de K-Beurs een keer een congres heeft plaatsgevonden. Dit is onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt voor de overige diensten in klasse 35 en 41.

Conclusie

35. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken voldoende duidelijk maken dat de ingeroepen rechten zijn gebruikt in de relevante periode teneinde in de Benelux een afzet te verwerven of te behouden voor de volgende diensten: "*plannen en organiseren van beurzen voor commerciële en*

publicitaire doeleinden” genoemd in klasse 35 van de ingeroepen rechten. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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.”

38. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en die waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

41. Aangezien het gebruik van de ingeroepen rechten slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor de ingeroepen rechten is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Niet-gedrukte publicaties
	KI 16 Drukwerken en publicaties; boeken, handboeken, nieuwsbrieven, tijdschriften, week- of maandbladen; onderwijsmateriaal en leermiddelen; schrijfbehoeften.
Cl 35 Planification et organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.	
<i>KI 35 Plannen en organiseren van beurzen voor</i>	

<i>commerciële en publicitaire doeleinden.</i>	
	KI 41 Organisatie van conferenties en cursussen; onderwijs en training; informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten; uitgeverij; elektronische publiceren; het verstrekken van faciliteiten voor conferenties, seminars, cursussen en tentoonstellingen; informatie verband houdend met onderwijs, on line geleverd vanaf het Internet; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van alle voornoemde diensten.
N.B. De originele taal van deze registratie is Frans. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

Klasse 9 en 16

42. In het algemeen zijn waren en diensten 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, ECLI:EU:T:2008:399).

44. Het Bureau is van oordeel dat de diensten in klasse 35 niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 9 en 16. Mogelijk zal er bij het organiseren van een beurs ook gebruik worden gemaakt van online publicaties, nieuwsbrieven en andere vormen van drukwerken, maar noodzakelijk is dit niet en in elk geval is dit onvoldoende om tot complementariteit, dan wel soortgelijkheid te komen.

Klasse 41

45. Het Bureau is van oordeel dat de diensten "*organisatie van conferenties en cursussen; informatie met betrekking tot deze diensten; het verstrekken van faciliteiten voor conferenties, seminars, cursussen en tentoonstellingen; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van deze diensten*" soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht. De aard en de bestemming van deze diensten is hetzelfde. Het gaat kort gezegd in alle gevallen om het organiseren van een evenement. Deze diensten vertonen ook een grote overlap op organisatorisch gebied, zoals het afhuren van een locatie, het uitnodigen van sprekers, het verzorgen van deelnemersadministratie, alsmede het regelen van stands voor sponsors dan wel exposanten etc. Deze diensten kunnen worden uitgevoerd door hetzelfde type dienstverlener, kunnen plaatsvinden op dezelfde locatie en kunnen gericht zijn op een gelijksoortig publiek.

46. De diensten "*onderwijs en training; informatie met betrekking tot deze diensten; informatie verband houdend met onderwijs, online geleverd vanaf het Internet; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van deze diensten*" zijn niet soortgelijk. Hun aard en bestemming zijn immers verschillend. De diensten van opposant zijn gericht op het organiseren van beurzen, terwijl de diensten van verweerder zich richten op het geven van onderwijs. Het feit dat op een beurs eventueel ook onderwijs kan worden gegeven doet hieraan niets

af. De diensten worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het bestreden teken, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

47. Het voorgaande geldt ook voor de diensten "uitgeverij; elektronisch publiceren; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van deze diensten". De diensten van verweerder zien op het uitgeven van publicaties. Deze diensten zijn noch complementair noch concurrerend aan de diensten van opposant en worden ook niet uitgevoerd door dezelfde ondernemingen. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

48. De ingeroepen diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het bestreden teken.

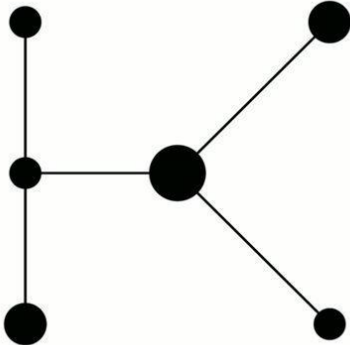
Vergelijking van de tekens

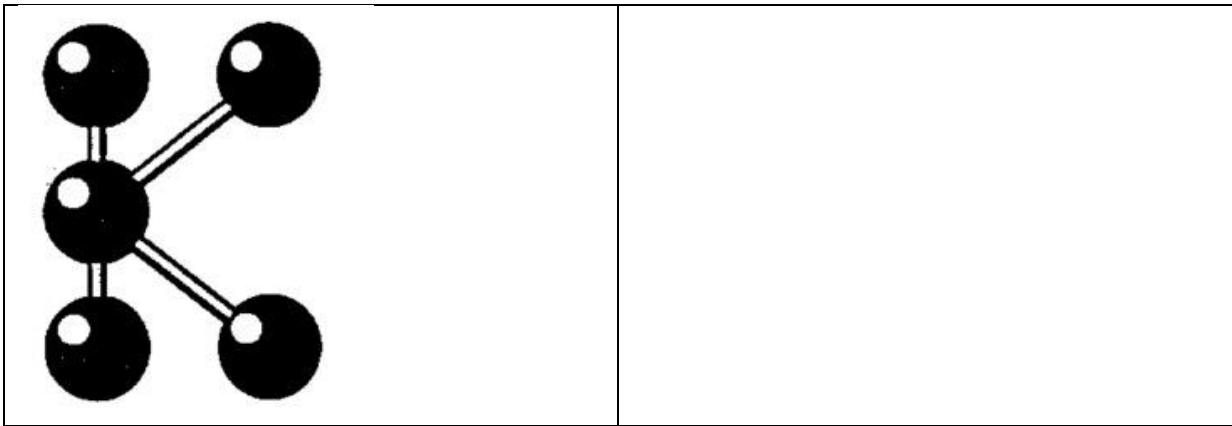
49. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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, ECLI:EU:C:1997:528).

50. 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).

51. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, ECLI:EU:T:2007:391).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	



Visuele vergelijking

53. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken die bestaan uit de gestileerde afbeelding van de letter K. De stilerings van de tekens vertoont opmerkelijke overeenkomsten. In beide tekens betreft het de letter K die is opgebouwd uit lijnen die aan de uiteinden en bij een 'knooppunt' een cirkel, dan wel bol, bevatten. Naar het oordeel van het Bureau doen de verschillen in de wijze waarop deze lijnen en cirkels zijn vormgegeven niet af aan de overeenstemmende totaalindruk.

54. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

55. 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, PC WORKS, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, ECLI:EU:T:2010:152).

56. Het Bureau is van oordeel dat de beide tekens worden uitgesproken als de letter "K" als men refereert aan het bestreden teken (zie in die zin ook GEU, YORMA'S, ECLI:EU:T:2012:258). De tekens zijn derhalve auditief identiek.

Begripsmatige vergelijking

57. De tekens zijn begripsmatig identiek, aangezien ze beide verwijzen naar dezelfde letter van het alfabet (zie in die zin ook GEU, Guccio Gucci, ECLI:EU:T:2011:202).

Conclusie

58. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek.

A.2. Globale beoordeling

59. 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.

60. 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 in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau. Om die reden dient hier dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau.

61. 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).

62. 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). Hoewel een teken dat uit één letter bestaat in beginsel niet geheel ongeschikt als merk kan zijn, beschikt een dergelijk teken echter wel over een (zeer) beperkt onderscheidend vermogen. In een samengesteld teken bestaande uit één letter moet aldus worden gekeken welk element het dominerende bestanddeel is en kan de grafische weergave een belangrijke rol spelen (zie in die zin GEU, Avex/Ahlers (a), ECLI:EU:T:2004:234). Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht betreft met name de ongebruikelijke grafische vormgeving van de letter K en in casu hebben de visuele overeenkomsten van beide tekens vooral betrekking op deze onderscheidende grafische elementen. Bovendien is niet aangevoerd, noch is vast komen te staan dat de letter "k" een beperkt onderscheidend vermogen zou hebben in relatie tot de onderhavige waren en diensten, waardoor uitgegaan moet worden van een normaal onderscheidend vermogen (zie in die zin ook GEU, G, ECLI:EU:T:2012:223).

63. Merk en teken stemmen op visueel vlak overeen en zijn op auditief en begripsmatig vlak identiek. De waren en diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Alles overwegend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die soortgelijk zijn bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

64. De stelling van verweerder dat partijen het erover eens zouden zijn dat de diensten in klasse 35 van de ingeroepen rechten niet soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 41 van het bestreden teken, omdat opposant deze diensten in zijn argumenten niet heeft vergeleken, wordt door het Bureau niet gevolgd. Opposant heeft immers de oppositie gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en hij heeft in zijn argumenten de omvang van de oppositie met betrekking tot de ingeroepen rechten niet expliciet beperkt (zie alinea's 13 en 18).

C. Conclusie

65. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2012218 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Het Benelux depot met nummer 1334007 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten die soortgelijk zijn bevonden:

- Klasse 41: Organisatie van conferenties en cursussen; informatie met betrekking tot deze diensten; het verstrekken van faciliteiten voor conferenties, seminars, cursussen en tentoonstellingen; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van deze diensten.

68. Het Benelux depot met nummer 1334007 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk zijn bevonden, dan wel waartegen de oppositie niet was gericht:

- Klasse 9 (*alle waren*)
- Klasse 16 (*alle waren*)
- Klasse 41: Onderwijs en training; informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten; uitgeverij; elektronische publiceren; informatie verband houdend met onderwijs, on line geleverd vanaf het Internet; informatie, adviezen en consultancy op het gebied van alle voornoemde diensten.
- Klasse 42 (*alle diensten*)

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

Den Haag, 7 augustus 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn