

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013185
van 8 mei 2019

- Opposant:** **Zynga Inc.**
699 Eighth Street
San Francisco, California 94103
Verenigde Staten
- Gemachtigde:** **Chiever BV**
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Uniemerkt inschrijving 9563636**

CITYVILLE
- Ingeroepen recht 2:** **Uniemerkt inschrijving 11096302**

CITYVILLE
- Ingeroepen recht 3:** **Uniemerkt inschrijving 11314804**

CITYVILLE 2

tegen
- Verweerder:** **Sparkling Society Holding B.V.**
Clematislaan 18
2241 JC Wassenaar
Nederland
- Gemachtigde:** **ABCOR BV**
Postbus 2134
2301 CC Leiden
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1350870**

TOWNVILLE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 maart 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk TOWNVILLE voor waren en diensten in de klassen 9, 28 en 41. De aanvraag is onder nummer 1350870 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 april 2017.
2. Op 20 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 9563636 van het woordmerk CITYVILLE, ingediend op 1 december 2010 en ingeschreven op 18 juli 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 45;
 - Uniemerkt inschrijving 11096302 van het woordmerk CITYVILLE, ingediend op 3 augustus 2012 en ingeschreven op 13 mei 2013 voor waren in de klassen 25 en 28;
 - Uniemerkt inschrijving 11314804 van het woordmerk CITYVILLE 2, ingediend op 2 november 2012 en ingeschreven op 1 april 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 45.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 juni 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 22 december 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

9. Opposant vergelijkt eerst de ingeroepen rechten CITYVILLE met het bestreden teken. Volgens hem gaat het in beide gevallen om samengestelde woordmerken, bestaande uit negen letters. Het tweede deel van de woordmerken is identiek hernomen. Visueel en auditief stemmen de merken en het teken volgens opposant dan ook in grote mate overeen. De ingeroepen merken bestaan uit het element CITY dat in het Engels 'stad' betekent en het element VILLE dat in het Frans eveneens 'stad' betekent. Het bestreden teken bestaat uit het Engelse woord TOWN dat een synoniem is van CITY en eveneens in het Engels 'stad' betekent en het identiek hernomen woord VILLE. De betekenis van de merken en het teken is identiek. Hetgeen hiervoor werd overwogen inzake de vergelijking met de ingeroepen rechten CITYVILLE geldt volgens opposant onverkort voor het ingeroepen recht CITYVILLE 2. De toevoeging van het cijfer 2 is bedoeld om aan te geven dat er sprake is van een vervolg, zoals gebruikelijk is in de relevante industrie, namelijk die van online videospellen.

10. De waren in klasse 9 van verweerder zijn voor het overgrote deel identiek, de resterende waren zijn soortgelijk, aldus opposant. Hetzelfde geldt voor de waren en diensten in de klassen 28 en 41.

11. De waren en diensten zijn volgens opposant bestemd voor de gemiddelde consument die geïnteresseerd is in het spelen van online videogames. Het aandachtsniveau acht hij dan ook gemiddeld. De ingeroepen rechten zijn ab initio onderscheidend voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

12. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken op kan vatten als een vervolgspel of een variant op het spel van opposant. Dit wordt versterkt door het feit dat opposant een hele serie aan merken heeft ontwikkeld en aanbiedt, namelijk ook nog de merken HOLIDAYTOWN en CTTYVILLE HOMETOWN, en merken met eenzelfde soort concept, namelijk de merken TOWNSVILLE, CLUBVILLE, SCARYVILLE en FARMVILLE.

13. De enige reden voor verweerder om te kiezen voor een spel met een naam die eveneens het achtervoegsel VILLE heeft, is volgens opposant gelegen in het aanhaken bij zijn bekendheid.

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

B. Reactie verweerder

15. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal, behalve voor de onderwijsdiensten en de juridische diensten. Voor deze diensten is sprake van een verhoogd aandachtsniveau. Het algemene publiek in Nederland heeft een basisbegrip van de Engelse taal, dit geldt volgens hem echter niet voor het Franstalige publiek.

16. De ingeroepen rechten stemmen auditief niet overeen vanwege het verschil in lettergrepen en vanwege het feit dat het eerste deel van de merken en het teken niet op elkaar lijkt. Het overeenstemmende element "ville" heeft een beperkte impact op de totaaluitspraak van de merken en het teken. De merken en het teken zijn om dezelfde redenen visueel ook niet overeenstemmend volgens verweerder.

17. De woorden CITYVILLE en TOWNVILLE hebben geen betekenis in het Engels of in enig andere taal, aldus verweerder. Het zijn beide neologismen die niet voorkomen in het normale taalgebruik en de consument zal volgens verweerder dan ook geen betekenis toekennen aan de merknamen als geheel. Het is denkbaar dat de consument een merk opsplitst in begrijpelijke delen, maar daarvan is in onderhavig geval volgens verweerder geen sprake. In het Engels heeft VILLE geen zelfstandige betekenis en in de Verenigde Staten wordt het gebruikt als achtervoegsel om informatieve, doorgaans pejoratieve

neologismen te maken. De gemiddelde consument zal echter niet bekend zijn met dit specifiek Amerikaanse taalgebruik, aldus verweerder. De Nederlandstalige consument kan niet zonder meer bekend worden geacht met het Franse woord VILLE volgens verweerder en de Franstalige consument zal niet bekend zijn met de Engelse woorden CITY en TOWN. Bovendien is op basis van het beleid van de Board of Appeal van EUIPO een conceptuele overeenstemming niet altijd direct voldoende om overeenstemming aan te nemen, aldus verweerder. Volgens verweerder dient opposant altijd eerst aan te tonen dat het ingeroepen merk een bekend merk is en dat is niet aangetoond. Gezien bovenstaande is verweerder van mening dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

18. Een deel van de waren in klasse 9 van verweerder is soortgelijk aan de waren in klasse 9 van de ingeroepen rechten. Dit geldt volgens verweerder echter niet voor de volgende waren "telefonie- en telecommunicatieapparaten; downloadbare elektronische publicaties". Deze waren zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De waren in klasse 28 van verweerder vallen binnen de categorieën "spellen en speelgoederen" van opposant. Een deel van de diensten in klasse 41 is soortgelijk aan de diensten van opposant, aldus verweerder. Dit geldt echter niet voor de dienst "productie van films en digitale animaties", die zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

19. Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten, de stukken zijn volgens hem namelijk niet toereikend. Het argument van opposant dat de merken en het teken voor hetzelfde type spellen worden gebruikt kan volgens verweerder achterwege blijven, aangezien in een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden met de bijzondere omstandigheden waaronder de betrokken waren op de markt worden gebracht.

20. Volgens verweerder is er geenszins sprake van aanhaken bij de bekendheid van de ingeroepen rechten. Bovendien heeft opposant geen feiten, bewijzen of omstandigheden bijgevoegd waaruit dit zou blijken, aldus verweerder, en is het überhaupt niet mogelijk om een oppositie op deze grond bij het Bureau te voeren.

21. Ook het argument van het seriemerkt gaat volgens verweerder niet op, aangezien de tot deze serie behorende merken op de markt aanwezig dienen te zijn. Opposant heeft geen enkel bewijs ter ondersteuning hiervan toegevoegd.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vana de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

24. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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 Schuhfabrik Meyer, 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

27. 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).

28. Het Bureau zal eerst Uniemerken 9563636 en 11096302 met het bestreden teken vergelijken. Aangezien deze ingeroepen rechten identiek zijn, zal hieraan in enkelvoud gerefereerd worden. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--------------------------------|---------------------------------|
| CITYVILLE | TOWNVILLE |

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit het samengestelde woord CITYVILLE. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit het samengestelde woord TOWNVILLE.

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk 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, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 17), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval ook zal gebeuren. Niet alleen het Nederlandstalige publiek, maar ook het Franstalige publiek beschikt naar oordeel van het Bureau namelijk over een voldoende basiskennis van de Engelse taal om de woorden CITY en TOWN te begrijpen in de betekenis van 'stad'. Ook het element VILLE is volgens het Bureau een bekende term voor het Nederlandstalige publiek, en uiteraard in nog sterkere mate bij het Franstalige, en betekent eveneens 'stad'. Merk en teken zijn dan ook begripsmatig overeenstemmend nu zij eenzelfde begripsinhoud hebben.

31. In het onwaarschijnlijke geval dat het in aanmerking publiek de betekenis van merk en teken niet kent en de woorden als fantasie elementen op zal vatten, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Bovendien wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2010:152).

32. De tekens zijn op begripsmatig vlak ofwel in sterke mate overeenstemmend, ofwel een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Visuele en auditieve vergelijking

33. Zoals hierboven uiteen werd gezet, zal het in aanmerking komend publiek merk en teken splitsen in twee delen, respectievelijk CITY en VILLE en TOWN en VILLE. Hoewel de 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, ECLI:EU:T:2004:79), wordt het tweede deel VILLE identiek hernomen in merk en teken.

34. De tekens zijn in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

35. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

36. Bij de beoordeling van 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 merk 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.

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

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| Uniemerkt 9563636 Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen 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 | Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het ontvangen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en/of digitale gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; telefonie- en telecommunicatieapparaten; downloadbare elektronische publicaties; software voor videospellen; computer programma's [geregistreerd]; computerprogramma's en software (downloadbaar); interactieve software voor entertainment, mede voor computerspelletjes (downloadbaar); interactieve |

| | |
|---|---|
| <p>gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; Brandblusapparaten; Downloadbare computerspelsoftware voor gebruik met draadloze apparaten en computers; Computerspelsoftware, videospellen, onlinespellen en spelgerelateerde applicaties; Instrumenten voor de ontwikkeling computerspellen; Interactieve videospelprogramma's; Elektronische spellen en spelgerelateerde applicaties en instrumenten voor de ontwikkeling van computerspellen, die kunnen worden gedownload via internet, mobiele computers en draadloze apparaten; Software voor het uploaden, plaatsen, vertonen, weergeven, labelen, vermelden in een weblog, delen of anderszins verschaffen van elektronische media of informatie met betrekking tot virtuele gemeenschappen, elektronische spellen, ontspanning en onderwerpen van algemene aard via internet of andere communicatienetwerken met derden; Cadeaubonnen (kaarten) met magnetische codering.</p> | <p>multimediasoftwareprogramma's; computerprogramma's en software voor video-, computer- en internetspellen alsmede andere elektronische en/of visuele spellen; computerprogramma's (software), met name computer-, video-, online- en browserspellen alsmede spelprogramma's voor mobiele telefoons; computerprogramma's en software voor interactieve spellen en voor spelprogramma's voor mobiele telefoons, tablets en draadloze communicatieapparatuur; software om video-, computer- en onlinespellen te kunnen laten spelen op meerdere platforms; software voor audiovisuele spellen op computerplatforms; computersoftware applicaties om computerspellen en videospellen mee te spelen.</p> |
| <p>Uniemerkl 11096302 Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; Schorten [kleding]; Lavallières [strikken]; Babybroekjes; Bandana's [halsdoeken]; Badjassen; Badsandalen; Badschoenen; Badmutsen; Zwembroeken; Strandkleding; Strandschoenen; Ceintuurs; Baretten; Slabbetjes, niet van papier; Boa's [halsbont]; Borstrokken; Laarzenschachten; Laarzen; Sportschoeisel; Bh's; Korte broeken; Korsetlijfjes; Kleppen van petten; Mutsen; Kazuifels [priestergewaden]; Kledingstukken; Gymnastiekkleding; Kledingstukken van kunstleder; Kledingstukken van leder; Mantels; Boordbeschermers; Hemdbroeken; Corsetletten; Korsetten; Manchetten [kleding]; Wielrijderskleding; Losse boorden; Sousbras; Jurken; Kamerjassen; Oorkleppen of -warmers [kleding]; Espadrilles; Vissersvesten; Ijzerbeslag voor schoeisel; Voetbalschoenen; Voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; Schoeisel; Bovenleer van schoeisel; Stola's van bont; Bont [kledingstukken]; Gabardines [regenjassen]; Souspieds; Overschoenen; Kousenbanden; Step-ins; Handschoenen [kleding];</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Gymnastiekschoenen; Korte laarzen; Geraamten voor hoeden; Hoeden; Hoofdbanden [kleding]; Hoofddeksels; Hielstukjes voor schoeisel; Hielstukjes voor kousen; Hakken; Capuchons; Breigoederen; Inlegzolen; Jacks; Jersey [kleding]; Overgooiers; Gebreide kleding; Rijglaarzen; Baby-uitzet [kleding]; Beenwarmers; Leggings [broeken]; Livreien [kleding]; Manipels [liturgie]; Mantilles; Verkleedkostuums; Mijters [kleding]; Wanten; Geldriemen [kleding]; Kleding voor automobilisten; Moffen [kleding]; Dassen; Antislip-inrichtingen voor schoenen; Bovenkleding; Onderbroeken; Kledingstukken van papier; Hoeden van papier [kleding]; Parka's; Schoudermantels; Pelsjassen; Onderrokken; Pochetten [kleding]; Zakken van kledingstukken; Poncho's; Pullovers; Pyjama's; Confectiekleding; Voeringen, geconfectioneerd [delen van kledingstukken]; Sandalen; Sari's; Sarongs; Sjerpen; Halsdoeken; Sjaals; Plastrons voor overhemden; Inzetstukken voor hemden; Hemden; Schoenen; Hemden met korte mouwen; Boorden; Douchemutsen; Onderhemden; Skischoenen; Skihandschoenen; Rokken; Rokbroekjes; Kalotjes; Slaapmaskers; Pantoffels; Onderjurken; Bloezen; Sokophouders; Sokken; Zolen; Slobkousen; Sportschoenen; Jarretels; Kousen; Transpiratie-absorberende kousen; Noppen voor voetbalschoenen; Jekkers; Kostuums; Bretels; Sweaters; Badpakken; Body's; T-shirts; Panty's; Neuzen voor schoenen; Toga's; Hoge hoeden; Overjassen; Pantalons; Tulbanden; Slips; Ondergoed; Transpiratie-absorberende onderkleding; Uniformen; Sluiers; Vesten; Regenjassen of -mantels; Schoenranden; Waterskipakken; Nonnenkappen [kleding]; Klompen; Kledingstukken, Te weten, Jasjes, Onderbroeken, Hemden, Ondergoed, Gemakkelijk zittende kleding, Overjassen; Schoeisel, Te weten, Schoenen, Teenslippers; Hoofddeksels, te weten hoeden, petten.</p> | |
| <p>Uniemerkt 11096302 Klasse 28 Spellen, speelgoederen; Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; Versierselen voor kerstbomen; Luchtpistolen [speelgoed]; Speelautomaten [machines] met muntinworp; Elektronische videospelmachines; Materiaal voor het boogschieten; Klimuitrusting voor alpinisten;</p> | <p>Klasse 28 Spellen, speelgoederen; elektronische speelapparatuur, anders dan die welke uitsluitend in samenhang met een tv- apparaat wordt gebruikt; actiefiguren [speelgoed]; modelfiguren [speelgoed]; schaalmodellen [speelgoed] van voertuigen, huizen, gebouwen, bomen; speelgoed; speelkaarten; elektronische spelconsoles.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Triktrakspellen; Hoezen speciaal ontworpen voor ski's en surfplanken; Kunstaas voor de visvangst; Ballen voor spellen; Halters; Baseballhandschoenen; Handschoenen voor slagmannen [spelaccessoires]; Klokjes voor kerstbomen; Biljartballen; Pomeransen voor biljartkeus; Biljartkeus; Telinrichtingen voor biljarts; Biljartbanden; Biljarttafels; Bingokaarten; Beet-indicators voor de visvangst; Beet-detectors voor de visvangst; Binnenballen voor speelballen; Bordspellen; Bobsleden; Body boards; Fitnessstoestellen; Kegelmachines en -apparaten; Bogen voor het boogschieten; Bokshandschoenen; Bouwblokken [speelgoed]; Constructiespellen; Vlindernetten; Camouflageschermen [sportartikelen]; Kaarshouders voor kerstbomen; Klappertjes voor pistolen [speelgoed]; Biljartkrijt; Damborden; Damspellen; Schaakspellen; Schaakborden; Fiches voor gokspellen; Standaards voor kerstbomen; Kerstbomen van kunststof; Kleiduil-lanceerapparaten; Kleiduiven [schietschijven]; Klimtuigage; Biljarttafels met muntinworp; Confetti; Toestellen voor goochelaars; Knalbonbons; Speelmunten; Fuiken; Crickettassen; Bekers voor dobbelstenen; Darts; Slaghoedjes [speelgoed]; Dobbelstenen; Discussen [sportartikelen]; Gereedschap voor het terugplaatsen van graszoden [golfaccessoires]; Poppen; Poppenbedjes; Poppenkleertjes; Zuigflesjes voor poppen; Poppenhuizen; Poppenkamers; Dominospellen; Zijkanten voor ski's; Elleboogbeschermers [sportartikelen]; Elektronische doelwitten; Trekveren voor spieroefeningen; Draaimolens [kermisattracties]; Schermhandschoenen; Schermmaskers; Schermdegens; Vishaken; Vistuig; Zwemvliezen voor zwemmers; Dobbers voor de hengelsport; Werpschijven [speelgoed]; Spellen; Spelapparatuur; Gokmachines; Handschoenen [speeltoebehoren]; Golftassen, al dan niet voorzien van wieltjes; Golfclubs; Golfhandschoenen; Hengelsnoeren; Darmsnaren voor tennisrackets; Gymnastiekapparaten; Deltavliegers; Trapezes voor zeilplanken; Harpoengeweren [sportartikelen]; Hockeysticks; Hoefijzers voor speeldoeleinden; Lokfluitjes; Schaatsen [voor op het ijs]; Skeelers; Legpuzzels; Kaleidoscopen; Haspels voor vliegers; Vliegers; Kniebeschermers</p> | |
|---|--|

[sportartikelen]; Schepnetten voor hengelaars; Vislijnen; Lokaas voor de jacht of de visvangst; Mah-jong; Knickers [speelgoed]; Masten voor zeilplanken; Toques [sportartikelen]; Mobielen [speelgoed]; Netten [sportartikelen]; Kegels [spellen]; Feestartikelen; Kerstboomversieringen, uitgezonderd verlichtingsartikelen en suikerwerk; Pachinko-spellen; Paintball pistolen [sportartikelen]; Munitie voor paintball pistolen [sportaccessoires]; Feesthoedjes van papier; Paragliders; Gezelschapsspellen; Toestellen voor lichaamsoefeningen; Pinatas; Ballen om te spelen; Speelballen; Speelkaarten; Pluche speelgoederen; Stokken voor het polstokhoogspringen; Draagbare spellen met een lcd-scherm; Schertsartikelen; Beschermende vullingen [delen van sportkleding]; Boksballen; Marionetten; Pucks; Rackets; Voertuigen, op afstand bestuurbaar [speelgoed]; Rammelaars [speelgoed]; Werpmolens voor de hengelsport; Ringspellen; Hobbelpaarden; Vishengels; Rolschaatsen; Rollen voor hometrainers; Hars voor atleten; Roulettewielen; Zeilplanken; Schaalmodellen [bouwdozen]; Schaalmodellen van voertuigen; Geurend lokaas voor de jacht of de visvangst; Steppen [speelgoed]; Schraapijzers voor ski's; Kraskaarten voor loterijspellen; Zeehondenvellen [bekledingen voor ski's]; Scheenbeschermers [sportartikelen]; Shuttles; Skateboards; Schoenschaatsen; Skibindingen; Ski's; Biljartkegels; Sleden [sportartikelen]; Glijbanen [speelobjecten]; Katapults [sportartikelen]; Speelautomaten met muntinworp; Kunstsneeuw voor kerstbomen; Sneeuwballen; Snowboards; Sneeuwschoenen; Bellenblaas [speelgoed]; Bekledingen voor ski's; Tollen [speelgoed]; Trampolines [sportartikelen]; Startblokken; Hometrainers [fietsen]; Snaren voor rackets; Opgevuld speelgoed; Surfplanken; Surfski's; Voetbanden voor surfplanken; Zwemgordels; Zwemvesten; Kick boards; Zwembaden [speel- of sportartikelen]'; Schommels; Tafels voor tafelfootbal; Tafels voor tafeltennis; Schietschijven; Pluche beren; Tennisbalwerpers [apparaten]; Tennisnetten; Toneelmaskers; Carnavalsmaskers; Pistolen [speelgoed]; Voertuigen [speelgoed]; Speelgoed; Speelgoed voor huisdieren; Trampolines; Majorettestokken; Videospelmachines; Drijvers voor de zwemsport; Waterski's; Skiwas;

| | |
|--|--|
| <p>Gewichtheffersgordels; Speelgoed en spellen, te weten actiefiguren en accessoires daarvoor; Speelgoedbouwblokken; Poppen en accessoires daarvoor; Bordspellen; Kaartspellen; Gegoten minatuervoertuigen; Speelgoedvliegtuigjes en helikopters; Speelgoedvoertuigen op batterijen en met afstandsbediening; Legpuzzels; Speelgoedsets met onderdelen en speelstukken voor bordspelen; Pluche speelgoederen; In de hand te houden poppen; Berijdbare speelgoedvoertuigen waar je in kunt zitten; Modeltreinbaan-sets; Versierselen voor kerstbomen; Flipperspellen en spelmachines voor gokhallen; Eenheden op handformaat voor het spelen van elektronische spellen; Sets voor het boetseren van speelgoedfiguurtjes; Speelballen; Sportballen; Basketballen; Golfstokken; Tennisballen; Honkballen; Rubberen sportballen; Mobielen voor kinderen; Speelkaarten; Accessoires voor videospelmachines.</p> | |
| <p>Uniemark 9563636 Klasse 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Ontspanning, verstrekt via onlinecomputerspellen en elektronische spellen; Ontspanning, verstrekt via onlinecomputerspellen, uitbreidingen in onlinecomputerspellen en spelapplicaties in onlinecomputerspellen; Beoordeling van computerspellen; Online verstrekken van informatie gerelateerd aan computerspellen; Ontspanning, verstrekt via virtuele omgevingen waarin gebruikers met elkaar kunnen communiceren middels sociale spellen voor recreatie-, vrijetijds- of amusementsdoeleinden.</p> | <p>Klasse 41 Opvoeding; onderwijsdiensten; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; amusementsdiensten; organisatie van elektronische spellen; het online verstrekken van spellen door middel van lokale computernetwerken, wereldwijde computernetwerken, internet, kabelcommunicatie, draadloze telecommunicatie en breedbandtelecommunicatiediensten; productie van films en digitale animaties; informatie over computer- en videospellen, met name via internet of een wereldwijd netwerk alsmede in elektronische of computerondersteunde vorm; interactieve ontspanning; ontspanning, met name door middel van het organiseren van computer-, video-, online- en browserspellen; ontspanning met behulp van spelprogramma's voor mobiele telefoons, met name via portalen en platforms op internet; organisatie van wedstrijden; gokspelen; spellen op Internet; online aangeboden speldiensten, te weten ter beschikking stellen van interactieve spellen, video- en computerspellen (niet downloadbaar), via internet of een wereldwijd netwerk alsmede in elektronische of computerondersteunde vorm; online aangeboden speldiensten, te weten ter beschikking stellen van video- en computerspellen en spelprogramma's (niet downloadbaar) voor mobiele telefoons en draadloze communicatieapparatuur; audiovisuele spellen, online te spelen op computerplatforms;</p> |

| | |
|---|---|
| | informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische en digitale media waaronder het internet. |
| Uniemerkt 9563636 Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; Sociale online-netwerkdiensten; Verstrekking van onlinecomputerdatabases en doorzoekbare onlinedatabases op het gebied van sociale netwerken; Verstrekking van informatie met betrekking tot sociale netwerken via internet. | |

Klasse 9

39. Verweerder erkent dat er sprake is van soortgelijkheid tussen de waren in klasse 9 van opposant en die van verweerder voor alle waren, behalve voor "telefonie- en telecommunicatieapparaten en downloadbare elektronische publicaties". Nu de soortgelijkheid voor de andere waren *in confesso* is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze waren en enkel de soortgelijkheid van de betwiste waren beoordelen.

40. "Telefonie- en telecommunicatieapparaten" zijn identiek aan "Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld". Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren immers als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

41. De "downloadbare elektronische publicaties" van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van verweerder. De aard, het doel en het gebruik van deze waren zijn verschillend.

Klasse 28

42. Verweerder erkent dat er sprake is van soortgelijkheid (zo niet identiteit gezien de bewoordingen die verweerder gebruikt, zie overweging 18) tussen de waren in klasse 28 van opposant en alle waren van verweerder in die klasse. Nu de soortgelijkheid *in confesso* is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze waren.

Klasse 41

43. Verweerder erkent dat er sprake is van soortgelijkheid tussen de diensten in klasse 41 van opposant en die van verweerder voor alle diensten behalve voor "productie van films en digitale animaties". Nu de soortgelijkheid voor de andere waren *in confesso* is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze diensten en enkel de soortgelijkheid van de betwiste diensten beoordelen.

44. De "productie van films en digitale animaties" is naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de waren "computerspelsoftware, videospellen, onlinespellen en spelgerelateerde applicaties en instrumenten voor de ontwikkeling van computerspellen" in klasse 9 van opposant. Een onlosmakelijk

onderdeel van de ontwikkeling van spellen is immers gelegen in de video's, de films en de animaties die de spellen hun aantrekkingskracht geven en vaak levensecht maken.

Conclusie

45. De waren en diensten zijn soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

46. 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.

47. 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). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeed voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken beschrijft van de betrokken waren en diensten.

49. 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).

50. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn de tekens ofwel in sterke mate overeenstemmend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De waren en diensten zijn soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring. Dit is naar oordeel van het Bureau ook het geval indien er sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek (zie overweging 15).

B. Overige factoren

51. Opposant is van mening dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken op kan vatten als een vervolgspeel of een variant op het spel van opposant, waardoor er volgens hem sprake is van een seriemark (zie overweging 12). Volgens verweerder gaat dit argument niet op, aangezien de tot deze serie behorende merken op de markt aanwezig dienen te zijn en hiervan is geen bewijs ingediend (zie overweging 21). Nu reeds vast is komen te staan dat er sprake is van gevaar voor verwarring, gaat het Bureau niet verder in op dit argument, aangezien het niet van invloed zal zijn op de einduitkomst.

52. De enige reden voor verweerder om te kiezen voor een spel met een naam die eveneens het achtervoegsel VILLE heeft, is volgens opposant gelegen in het aanhaken bij zijn bekendheid (zie

overweging 13). Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat de ingeroepen rechten bekendheid genieten en bovendien is er volgens hem geenszins sprake van aanhaken bij de bekendheid van de ingeroepen rechten en is het überhaupt niet mogelijk om een oppositie op deze grond bij het Bureau te voeren (zie overweging 20). Het Bureau wijst erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vielen op het ogenblik van indiening van de oppositie nog niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure is pas mogelijk voor opposities ingediend vanaf 1 juni 2018.

53. Volgens verweerder is op basis van het beleid van de Board of Appeal van EUIPO een conceptuele overeenstemming niet altijd direct voldoende om overeenstemming aan te nemen en volgens hem dient opposant altijd eerst aan te tonen dat het ingeroepen merk een bekend merk is en dat is niet aangetoond (zie overweging 17). Los van het feit dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47), volgt het Bureau deze redenering niet. De vergelijking van de tekens behelst onder andere de begripsmatige vergelijking en dit is één van de factoren die kan leiden tot de vaststelling van gevaar voor verwarring, zoals in casu het geval is.

C. Conclusie

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

55. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van twee van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2013185 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Benelux depot 1350870 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Apparaten voor het opnemen, het ontvangen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische en/of digitale gegevensdragers, schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; telefonie- en telecommunicatieapparaten; software voor videospellen; computer programma's [geregistreerd]; computerprogramma's en software (downloadbaar); interactieve software voor entertainment, mede voor computerspelletjes (downloadbaar); interactieve multimediasoftwareprogramma's; computerprogramma's en software voor video-, computer- en internetspellen alsmede andere elektronische en/of visuele spellen; computerprogramma's (software), met name computer-, video-, online- en browserspellen alsmede spelprogramma's voor mobiele telefoons; computerprogramma's en software voor interactieve spellen en voor spelprogramma's voor mobiele telefoons, tablets en draadloze communicatieapparatuur; software om video-, computer- en onlinespellen te kunnen laten spelen op meerdere platforms; software voor audiovisuele spellen op computerplatforms; computersoftware applicaties om computerspellen en videospellen mee te spelen.

Klasse 28: alle waren

Klasse 41: alle diensten

58. Benelux depot 1350870 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9: downloadbare elektronische publicaties;

59. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 8 mei 2019

Saskia Smits

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger