

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014583
van 29 november 2022

Opposant: **Mediad B.V.**
Westeinde 51
2275 AC Voorburg
Nederland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 972734

Arrow Rock TV

Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 1001943



tegen

Verweerder: **CRN Management B.V.**
Jonckerweg 19
2201 DZ Noordwijk
Nederland


Gemachtigde: **Dentons Europe LLP**
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: Benelux aanvraag 1379964

ARROW

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 augustus 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk ARROW voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Deze aanvraag is onder nummer 1379964 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 augustus 2018.
2. Op 30 oktober 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Benelux inschrijving 972734 van het woordmerk ARROW ROCK TV ingediend op 2 maart 2015 en ingeschreven op 11 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41.
 - Benelux inschrijving 1001943 van het gecombineerde woord/-beeldmerk  ingediend op 7 september 2016 en ingeschreven op 28 november 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41.
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 het bestreden teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. 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 1 november 2018. 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"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 12 januari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met een toelichting van de achtergrond van zijn activiteiten en het groot onderscheidend vermogen van zijn merken. Hij legt uit dat hij reeds meer dan 33 jaar actief is in de radio en TV-sector en dat hij houder is van een groot aantal ARROW merken waaronder de ingeroepen merken. Sinds het eerste gebruik van de merken in 1995 zijn ze uitgegroeid tot een online music videodienst die bestaat uit vier online muziekanalen, waaronder ARROW TV ROCK met vele duizenden gebruikers per week, aldus opposant.

10. Opposant stelt dat tussen hem en verweerder verschillende overeenkomsten gesloten zijn, waaronder een koopovereenkomst uit 2014 waarin de verkoop van het merk ARROW CLASSIC ROCK is overeengekomen met absolute uitsluiting van enig recht aan koper op de naam/het merk ARROW. Bijgevolg is het bestreden teken in strijd met de afspraken tussen partijen.

11. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken ab initio een groot onderscheidend vermogen voor alle waren en diensten nu het dominante bestanddeel geen betekenis heeft in relatie tot de aangewezen waren en diensten. Voorts is dit onderscheidend vermogen nog toegenomen door het intensieve gebruik van de merken. Hierdoor zal er sneller sprake zijn van verwarringsgevaar.

12. Wat betreft de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de aandacht van de consument zal uitgaan naar het eerste deel van de ingeroepen merken, te weten ARROW. Dit element springt meest in het oog en is het dominante deel van de ingeroepen merken nu het geen betekenis bezit in relatie tot de waren en diensten. Dit in tegenstelling tot de overige woordelementen, ROCK en TV, die een laag onderscheidend vermogen bezitten voor de aangevraagde waren en diensten wegens het beschrijvende karakter ervan, aldus opposant.

13. Begripsmatig stemmen de ingeroepen merken en het bestreden teken overeen in het Engelse woord ARROW, dat "pijl" betekent. Volgens opposant zijn de overige ondergeschikte woordelementen en/of het figuratieve element in de ingeroepen merken beschrijvend, hetzij niet onderscheidend. Opposant meent dan ook dat de tekens dus begripsmatig in zeer hoge mate overeenstemmend zijn.

14. Visueel bestaat het bestreden teken volledig uit het meest dominante bestanddeel van de ingeroepen merken, namelijk het woordelement ARROW. Volgens opposant zullen de figuratieve elementen van een van de ingeroepen merken door het publiek niet opgevat worden als onderscheidende elementen. Opposant concludeert dat de tekens visueel in hun totaalindruk in zeer hoge mate overeenstemmend zijn.

15. Auditief is het meest onderscheidende element van de ingeroepen merken identiek aan het bestreden teken en wordt ook op dezelfde manier uitgesproken. Opposant stelt dat het daarom evident is dat de tekens op auditief vlak in hun totaalindruk in zeer hoge mate overeenstemmen.

16. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten legt opposant uit dat de waren en diensten van het bestreden teken identiek, dan wel (sterk) soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen merken. De meeste waren en diensten hebben betrekking op het opnemen, opslaan, uitzenden en afspelen van audio en video. In deze context zijn beeld en geluid vaak complementair. Radio en televisie zijn bovendien concurrerende media en daarom sterk soortgelijk. Daarnaast worden beeld en geluid via radio en televisie in de praktijk zeer regelmatig door dezelfde onderneming uitgezonden. Voor zover het Bureau zou oordelen dat er sprake zou zijn van een verminderde mate van overeenstemming tussen de tekens, wordt dit volgens opposant gecompenseerd door de hoge mate van identiteit en overeenstemming tussen de waren en diensten.

17. Opposant licht toe dat het relevante publiek bestaat uit een professioneel publiek met een gemiddeld aandachtsniveau. Verder hebben de ingeroepen merken bekendheid verkregen in de markt van radio en TV, aldus opposant. Daarmee is de beschermingsomvang van de ingeroepen merken vergroot. Het verwarringsgevaar tussen de tekens is bijgevolg des te groter. Daarnaast vindt het gebruik van de betreffende waren en diensten van de tekens plaats in precies dezelfde branche (radio en TV) en hebben ze eenzelfde eindpubliek.

18. Het relevante publiek kan op grond van het voorgaande makkelijk menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van éénzelfde of economisch verbonden ondernemingen. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om deze oppositie toe te wijzen, het bestreden merk te weigeren voor registratie en verweerder te veroordelen tot de kosten van de oppositie.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder geeft vooreerst aan dat de door opposant geschetste achtergrond niet relevant is voor de beoordeling van deze oppositie. Hij merkt volledigheidshalve op dat de informatie over de achtergrond van opposant suggestief en deels onjuist is en verzoekt het Bureau om deze informatie buiten beschouwing te laten.

20. Verweerder betwist dat de ingeroepen merken ab initio een verhoogd onderscheidend vermogen bezitten voor alle waren diensten. Voorts stelt verweerder vast dat het onterecht is dat opposant aangeeft dat het element ARROW in geen enkele zin een beschrijvende betekenis heeft nu ARROW een acroniem is voor "All Rock and Roll Oldies". Hij besluit daarom dat de ingeroepen merken zeer beschrijvend zijn en dus ieder onderscheidend vermogen missen.

21. Verweerder stelt dat bij de vergelijking van de tekens de fasentoets van het Hof van Justitie (hierna: "HvJEU"), bekeken in het licht van de arresten *Equivalenza*² en *Messi/Massi*³, moet worden doorlopen. Hij legt uit dat het Hof in *Equivalenza* oordeelt dat de beoordeling van het vereiste 'overeenstemming' te onderscheiden is in twee fasen. In fase 1 moeten de visuele, auditieve en begripmatige aspecten van merk en teken sec worden vergeleken. Als er ook maar iets van overeenstemming is moet naar fase 2 worden gegaan. In fase 2 speelt de algehele mate van overeenstemming — naast natuurlijk andere relevante omstandigheden van het geval — een rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Verweerder geeft aan dat er een uitzondering is op de plicht van het Bureau om bij een (geringe) mate van overeenstemming van fase 1 naar fase 2 te gaan en dat is wanneer de neutralisatieleer van toepassing is.

22. Auditief stemmen de tekens volgens verweerder in beperkte mate overeen nu opposant drie woorden gebruikt en verweerder een waarin alleen het element ARROW voorkomt.

23. Visueel hebben de tekens volgens verweerder weliswaar een aantal letters gemeen, maar de overeenstemming als gevolg daarvan wordt tenietgedaan door de geheel verschillende toevoeging van letters, de stiling van de letters, het kleurgebruik en het toegevoegde kader van het ingeroepen beeldmerk. Bovendien betreft het bestreden merk een kort woord in vergelijking met meerdere woorden bij de ingeroepen merken, waardoor een gering verschil snel zal worden opgemerkt. Bijgevolg zal het relevante professionele publiek de tekens niet als eenzelfde merk opvatten. De tekens stemmen derhalve in beperkte mate overeen.

² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (*Equivalenza*).

³ HvJEU 17 september 2020, C-449/18 P, ECLI:EU:C:2020:722 (*Messi/Massi*).

24. Op begripsmatig vlak betwist verweerder dat de ingeroepen merken en het bestreden teken beide naar het Nederlandse woord "pijl" zouden verwijzen. Opposant verwijst met het element ARROW in zijn merken naar het acroniem "All Rock and Roll Oldies", terwijl verweerder verwijst naar het Engelse woord "pijl" hetgeen onderscheidend en niet beschrijvend is. De tekens zijn dus begripsmatig verschillend. Hierdoor wordt bovendien ook een eventuele visuele overeenstemming tussen de tekens weggenomen.

25. Verweerder stelt dat op grond van de neutralisatieleer de visuele en auditieve overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de tekens, waarbij het bestreden teken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die het publiek onmiddellijk begrijpt, te weten dat ARROW "pijl" betekent, geneutraliseerd. Hierdoor stemmen de tekens niet overeen, althans onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden, aldus verweerder. Het Bureau dient de vergelijking van de waren en diensten om die reden (en om proceseconomische redenen) achterwege te laten, aangezien de tekens niet overeenstemmen en er geen verwarringsgevaar kan zijn als de tekens niet overeenstemmen.

26. Hoewel verweerder vindt dat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten niet hoeft te bespreken, merkt hij hierover toch nog op dat de waren en diensten van de ingeroepen merken ruim zijn gedefinieerd waardoor snel enige overlap, dan wel deels overeenstemming kan ontstaan. Desondanks zijn de waren en diensten van opposant niet identiek of deels identiek aan de waren en diensten van verweerder. Verder zijn de betrokken producten en diensten gericht op verschillende doelgroepen en hebben zij geen zelfde bestemming. Ook worden zij niet verspreid of aangeboden via dezelfde distributiekanaalen. De waren en diensten zijn slechts deels identiek of overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken. Verweerder meent dat de oppositie alleen voor een deel van de waren en diensten kan toegewezen worden.

27. Verweerder stelt dat de neutralisatieleer van toepassing is, waardoor het Bureau niet hoeft te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar.

28. Hoewel strikt genomen de tweede fase niet meer aan bod komt omdat in fase 1 volledige neutralisatie heeft plaatsgevonden, en derhalve geen sprake is van verwarringsgevaar, bespreekt verweerder volledigheidshalve toch kort fase 2. In deze fase wordt rekening gehouden met alle punten van overeenstemming en verschil, als met andere relevante omstandigheden zoals het aandachtsniveau. Verweerder betwist dat er sprake zou zijn van een gemiddeld aandachtsniveau. Gezien het professioneel publiek moet uitgegaan worden van een verhoogde mate van oplettendheid met een hoog aandachtsniveau. Hierdoor is de kans op een eventuele verwarring kleiner.

29. Voorts betwist verweerder dat de ingeroepen merken aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen door intensief gebruik binnen de Benelux. Dat de vermeende ingeroepen merken bekendheid zouden hebben verkregen in de markt is niet onderbouwd met enig bewijs, noch gemotiveerd.

30. Doordat de ingeroepen merken zeer beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten zijn ze volgens verweerder ook niet onderscheidend en staan ze aan nietigheid bloot.

31. In een derde fase gaat verweerder nog over tot een globale beoordeling en besluit hij dat geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat de neutralisatieleer van toepassing is, en dat niet is voldaan aan het constitutieve vereiste 'overeenstemming' waardoor fase 2 niet meer doorlopen hoeft te worden.

32. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau deze oppositie ongegrond te verklaren met een veroordeling van opposant in de kosten en het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en diensten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

33. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

34. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd."*⁴

35. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.⁵

36. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁶

Vergelijking van de tekens

37. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁷

38. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁸ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁹

⁴ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

⁵ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.


⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

39. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Arrow Rock TV	ARROW
	

Begripsmatige vergelijking

41. Het eerste ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk bestaande uit drie woorden, te weten ARROW, ROCK en TV. Het tweede ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens bestaat uit drie woorden, te weten ARROW, TV en ROCK. De woorden ARROW en TV zijn weergegeven in grote witte letters op een zwarte vierhoekige achtergrond die met een zwarte lijn omkaderd is. Daaronder is het woord ROCK weergegeven in een kleiner rood lettertype. Het bestreden teken is een woordmerk dat bestaat uit één woord, namelijk ARROW.

42. De tekens delen het identieke Engelse woord ARROW, dat in het Nederlands "pijl" betekent. ROCK verwijst naar een muziekstijl en TV is de afkorting voor "televisie" en wordt vaak gebruikt in de afkorting van televisiestations.

43. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.¹⁰ Dit is in casu het geval voor de elementen "ROCK" en "TV" die aangeven dat het om een televisiezender gaat die focust op rockmuziek. Het gemeenschappelijke en tevens meest onderscheidende en dominante element is derhalve "ARROW".

44. Verweerder stelt nog dat het element ARROW in de ingeroepen merken zal opgevat worden als een acroniem voor "All Rock and Roll Oldies". Het Bureau is er niet van overtuigd dat het publiek de door verweerder genoemde betekenis in de ingeroepen merken zal herkennen, zeker nu de door verweerder genoemde betekenis "All Rock and Roll Oldies" niet zonder meer uit het woord blijkt (er ontbreekt een A

¹⁰ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen).

en er mist een W in het acroniem). Dat men deze betekenis beoogt te communiceren maakt niet dat het in aanmerking komend publiek dit ook zo zal begrijpen. Verweerder toont ook niet aan dat het publiek dit element in de ingeroepen merken in deze betekenis zal opvatten. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek het element ARROW in de ingeroepen merken, alsook in het bestreden teken in beide gevallen begrijpen als het Engelse woord voor "pijl".

45. De tekens stemmen begripsmatig overeen door het gemeenschappelijke onderscheidende element "ARROW".

Visuele vergelijking

46. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken.¹¹ Zoals hiervoor reeds gesteld, is het eerste deel van de tekens, ARROW, het meest onderscheidende en tevens identiek.

47. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.¹² Hoewel het beeldelement van het tweede ingeroepen merk niet volledig te veronachtzamen is¹³, zal door de grootte en de positie van de letters, alsook door het kleurgebruik (witte letters op een contrasterende zwarte achtergrond, alsook rode opvallende letters daaronder), de aandacht niettemin getrokken worden door de woordelementen.

48. Door de positie vooraan in de tekens en het onderscheidend karakter van het gemeenschappelijke element "ARROW", is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁴

50. De ingeroepen merken bestaan uit drie woorden van vijf lettergrepen (AR-RROW ROCK T-V voor het eerste ingeroepen merk en AR-RROW T-V ROCK voor het tweede ingeroepen merk). Het bestreden teken telt twee lettergrepen AR-RROW. Ook hier geldt in beginsel dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.¹⁵ Het eerste woord in de tekens is identiek en wordt dus ook zo uitgesproken.

51. Door het identieke beginelement dat tevens het meest onderscheidende is, stemmen de tekens auditief overeen.

Conclusie

52. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen.

¹¹ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹² Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (M00VE-4M0VE).

¹⁴ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁵ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Vergelijking van de waren en diensten

53. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹⁶

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Beeld- en/of geluidsdragers met muziek; computerprogramma's voor het (rechtstreeks) verzenden of downloaden van muziek, films, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; digitale gegevensdragers met muziek, televisieprogramma's, multimedia, audioboeken en spellen; elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment; zonnebrillen; geregistreerde (muziek)programma's voor televisie, radio, computers, telefoons, tablets en computerprogramma's (software); spelcomputers; computerspellen [software]; software voor gebruik bij de levering, distributie en verzending van geluids-, video-, tekst- en multimedia- inhoud op het gebied van digitale muziek en ontspanning; software voor het mogelijk maken van het overbrengen, opslaan, delen, verzamelen, monteren, organiseren en wijzigen van geluid, beeld, berichten, afbeeldingen en andere gegevens voor gebruik bij sociaal netwerken, online babbelen en interactieve spellen, voor het creëren van databases voor sociale netwerken en voor beheer van databases van sociale netwerken. <i>(Benelux inschrijving 972734 en 1001943)</i>	Kl 9 Elektronische en digitale publicaties op het gebied van muziek, downloadbaar of op dragers; downloadbare muziek-en filmbestanden.
Kl 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming; persagentschappen; nieuwsdiensten; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; SMS- en andere	Kl 38 Telecommunicatiediensten, waaronder het overbrengen van geluid en beeld; radio- en televisie-uitzending; streamen van audio- en videomateriaal op internet; informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten.

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<p>interactieve telecommunicatiediensten; verschaffen van toegang tot spellen en audiovisuele diensten via Internet of andere (elektronische of digitale) netwerken, alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video. (Benelux inschrijving 972734 en 1001943)</p>	
<p>KI 41 Ontspanning; culturele activiteiten; samenstellen, produceren en regisseren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; produceren van films en videofilms; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's, speelfilms, cultuur, educatie, ontspanning en sport [inhoud]; film- en videofilmverhuur; verhuur van audio- en videoprogramma's of -producties; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van een uitgeverij; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken; het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactiebureaus (niet voor publicitaire doeleinden), alle voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op audio en video; sportieve activiteiten; verhuur van toneeldecors; loterijen. (Benelux inschrijving 972734 en 1001943)</p>	<p>KI 41 Ontspanning; amusement; entertainment; samenstellen, produceren en regisseren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; diensten van een (muziek)uitgeverij, waaronder verschaffing van rechtstreeks in werkelijke tijd verzonden of te downloaden muziek, film en spellen aan onlinegebruikers via een communicatienetwerk (ontspanning); publiceren en uitgeven van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, hitlijsten en andere geschriften en drukwerken op het gebied van muziek en amusement; culturele activiteiten; organiseren en houden van festivals en concerten; informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten</p>

Klasse 9

55. De waren *Elektronische en digitale publicaties op het gebied van muziek, downloadbaar of op dragers; downloadbare muziek-en filmbestanden* van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren *elektronische en digitale publicaties gericht op muziek en entertainment* van opposant. Downloadbare bestanden zijn ook digitale publicaties. De waren delen eenzelfde aard en functie. Nu de ruimer geformuleerde waren van opposant deze van verweerder omvatten, zijn ze identiek.

Klasse 38

56. De *telecommunicatiediensten, waaronder het overbrengen van geluid en beeld* van verweerder zijn identiek aan de *SMS- en andere interactieve telecommunicatiediensten* van opposant nu de ruim geformuleerde diensten van verweerder de meer specifieke diensten van opposant kunnen omvatten.¹⁷

57. De diensten *radio- en televisie-uitzending* van verweerder zijn identiek aan de diensten *Uitzenden van radio- en televisieprogramma's* van opposant.

58. De diensten *streamen van audio- en videomateriaal op internet* van verweerder behoren tot een meer algemene categorie waar de diensten *overbrengen van tekst, geluid en/of beeld via satelliet, ether, telefonie, kabel, internet en streaming* van opposant onder vallen. Deze diensten worden daarom volgens vaste rechtspraak als identiek beschouwd.¹⁸

59. De diensten *informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten* van verweerder hangen zo nauw samen met deze diensten dat zij eveneens overeenstemmend zijn.

Klasse 41

60. De diensten *Ontspanning; samenstellen, produceren en regisseren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; culturele activiteiten* van verweerder komen *expressis verbis* voor in de dienstenlijst van opposant en zijn derhalve identiek.

61. De diensten *amusement; entertainment* van verweerder zijn diensten waarmee men zich vermaakt, dan wel kan ontspannen. Deze diensten vallen onder de dienst *ontspanning* van opposant en zijn derhalve identiek.¹⁹

62. De diensten *organiseren en houden van festivals en concerten* van verweerder zijn identiek aan de diensten *organisatie van beurzen, festivals en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties* van opposant. De diensten van verweerder vallen immers onder de diensten van opposant.²⁰

63. De *diensten van een (muziek)uitgeverij, waaronder verschaffing van rechtstreeks in werkelijke tijd verzonden of te downloaden muziek, film en spellen aan onlinegebruikers via een communicatienetwerk (ontspanning)* van verweerder zijn identiek aan de *diensten van een uitgeverij; ontspanning* van opposant. Wanneer de diensten van opposant deze van verweerder omvatten zijn deze volgens vaste rechtspraak als identiek te beschouwen.²¹

64. De diensten *publiceren en uitgeven van nieuwsbrieven, boeken, kranten, tijdschriften, brochures, hitlijsten en andere geschriften en drukwerken op het gebied van muziek en amusement* van verweerder vallen binnen de ruimere diensten *publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties* van opposant en zijn derhalve identiek.²²

¹⁷ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax).

¹⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35 (Prazol).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

65. De diensten *informatie, voorlichting en advisering met betrekking tot voornoemde diensten* van verweerder hangen zo nauw samen met deze diensten dat zij eveneens overeenstemmend zijn.

Conclusie

66. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.

Globale beoordeling

67. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²³ In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

68. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.²⁴

69. 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.²⁵ In casu hebben de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de betrokken waren en diensten. Volgens opposant zijn de ingeroepen merken door intensief gebruik bekend en genieten ze daardoor een verruimde beschermingsomvang (zie punten 9 en 11). Het Bureau stelt vast dat een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid enkel is gesteld doch niet is aangetoond.

70. Begripsmatig en auditief stemmen de tekens overeen. Visueel stemmen de tekens in zekere mate overeen. De waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

71. Beide partijen verzoeken het Bureau om hun wederpartij te veroordelen in de kosten van het geding (zie punten 18 en 32). In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een

²³ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

²⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

²⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

