

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017529
van 25 november 2022

Opposant: **Epic Games, Inc.**
620 Crossroads Boulevard
27518 Cary North Carolina
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Bird & Bird (Netherlands) LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: Uniemerksinschrijving 13372628

EPIC GAMES

Ingeroepen merk 2: Uniemerksinschrijving 18154635

EPIC GAMES

Ingeroepen merk 3: Uniemerksinschrijving 15972508



tegen

Verweerder: **Maslon B.V. h.o.d.n. Eppix**
Pascalweg 6
6662 NX Elst
Nederland

Gemachtigde: **Arnold & Siedsma**
Postbus 18558
2502 EN Den Haag
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1448742**

Eppix

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 19 augustus 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Eppix voor waren in klasse 9 en diensten in klasse 35 en 42. De aanvraag is onder nummer 1448742 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 september 2021.

2. Op 8 november 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 13372628 van het woordmerk EPIC GAMES, ingediend op 16 oktober 2014 en ingeschreven op 6 december 2017 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28, 41 en 42;
- Uniemerkt inschrijving 18154635 van het woordmerk EPIC GAMES, ingediend op 19 november 2019 en ingeschreven op 22 mei 2020 voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42;
- Internationale registratie 1468691, met aanduiding van onder meer de Europese Unie, van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 14 december 2018 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42;

- Uniemerkt inschrijving 15972508 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 26 oktober 2016 en ingeschreven op 18 april 2017 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 28, 41 en 42.

3. In zijn argumenten geeft opposant aan dat de oppositie enkel is gebaseerd op de ingeroepen Uniemerken.

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 12 november 2021. 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 20 mei 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

9. 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 het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Opposant betoogt dat het onderdeel 'EPIC' in de ingeroepen merken moet worden gezien als het dominante onderscheidende bestanddeel. Het element 'GAMES' is immers beschrijvend voor de aard van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven. Daarnaast gaat het om het tweede deel van de merken en zal het publiek ook om die reden hier minder aandacht aan besteden, aldus opposant.

11. Het onderscheidende deel 'EPIC' bevat drie letters die ook terugkomen in het bestreden teken: de 'E', 'P' en 'I'. De enige verschillen betreffen de dubbele letter 'PP' in het midden en de letter 'X' in plaats van een 'C' aan het eind. De figuratieve elementen zullen volgens opposant door het publiek enkel worden opgevat als ondergeschikte versieringselementen. De tekens zijn derhalve in hun visuele totaalindruk sterk overeenstemmend, aldus opposant.

12. Volgens opposant zorgt de dubbele letter 'P' niet voor een andere uitspraak van het eerste deel van de tekens. Daarnaast eindigen de woorden EPIC en Eppix beide op een 'K-klank', zij het dat deze in het bestreden teken nog wordt gevolgd door een S-klank. Dit verschil bevindt zich echter aan het einde van de tekens. Opposant betoogt dat de tekens derhalve ook auditief sterk overeenstemmen.

13. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het woord 'epic' door het Engelstalige publiek zal worden begrepen als een verwijzing naar een lang verhalend gedicht over mythologische of historische personen en gebeurtenissen, dan wel naar een dichtstijl. Opposant betoogt verder dat het woord 'Eppix' weliswaar geen betekenis heeft in het Engels of één van de Benelux-talen, maar wel zou kunnen worden opgevat als een foutieve spelling of woordspeling. Volgens opposant liggen de letters 'C' en 'X' naast elkaar op een toetsenbord en worden deze letters daarom snel verwisseld. De merken kunnen volgens opposant worden geassocieerd met hetzelfde begrip. Om die reden zijn de tekens begripsmatig sterk overeenstemmend, aldus opposant.

14. Voor het deel van het publiek dat het bestreden teken niet opvat in de betekenis van 'epic' geldt dat een eventueel begripsmatig verschil niet zal worden opgemerkt in het licht van de visuele en auditieve overeenstemming.

15. Opposant vergelijkt een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken met de waren en diensten van het bestreden teken. Volgens opposant zijn de waren in klasse 9 en de diensten in klasse

42 identiek. Verder zijn de diensten in klasse 35 overeenstemmend met en complementair aan publishing- en de hostingsdiensten genoemd in de klassen 41 en 42 van de ingeroepen merken, omdat deze diensten naar hun aard dezelfde zijn en bovendien overeenstemmen in distributiekanaalen, herkomst en publiek. Al deze diensten zijn onlosmakelijk verbonden met het aanbevelen en aanprijzen van waren, al dan niet digitaal, aldus opposant.

16. Volgens opposant wordt het gevaar voor verwarring versterkt, omdat de ingeroepen merken veelvuldig zijn gebruikt. De merken hebben een iconische status bereikt in de gaming en digitale content industrie, aldus opposant. Om die reden geldt dat de ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben. Opposant verwijst ter onderbouwing van dit standpunt naar verschillende stukken, zoals nieuwsberichten en onderzoeken, financiële gegevens, alsmede gegevens over populaire videogames die opposant op de markt brengt, waaronder Fortnite, alsmede het aantal bezoekers wereldwijd van de Epic Games Store en een overzicht van gewonnen prijzen. Opposant betoogt dat er sprake is van grote bekendheid bij het Benelux publiek en stelt om die reden dat er eerder sprake is van gevaar voor verwarring.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de aanvraag af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder geeft aan dat hij de waren- en dienstenlijst wenst te beperken, in die zin dat de waren in klasse 9 en diensten in klasse 42 geen betrekking hebben op games en/of gaming.

19. Volgens verweerder zal het publiek de aanduiding 'epic games' begrijpen en interpreteren als 'epische/heroïsche spellen'. Verweerder betoogt dat het gaat om spellen met helden en actie en hij verwijst ook naar een aantal spellen die opposant op de markt brengt die aansluiten bij dit thema. De termen 'epic' en 'games' zijn dan ook generiek en beschrijvend voor de onderhavige waren en diensten, aldus verweerder. Daarnaast stelt verweerder dat het publiek de aanduiding 'epic games' als een geheel zal opvatten, in het licht van de betekenis, en het woord 'epic' daarom niet als het dominante element zal worden beschouwd.

20. Het bestreden teken 'eppix' heeft volgens verweerder geen betekenis. Visueel en auditief is dit teken duidelijk anders dan de ingeroepen merken. De letter 'X' is duidelijk hoorbaar en het woord 'games' ontbreekt in het bestreden teken. De tekens zijn volgens verweerder dan ook duidelijk begripsmatig niet overeenstemmend.

21. Verweerder betoogt verder dat de beschermingsomvang van het woord 'epic' zeer gering is, gezien het beschrijvende karakter. Het bestreden teken bevat derhalve voldoende verschillen die het publiek zullen opvallen, te weten de aanwezigheid van de dubbele letter 'p' en de letter 'x', alsmede het ontbreken van het woord 'games'. De tekens zijn derhalve in hun totaliteit beschouwd niet overeenstemmend, aldus verweerder.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten in klasse 9 en 42 stelt verweerder dat de ingeroepen merken zijn ingeschreven voor waren en diensten op het gebied van software en computerprogrammatuur in het algemeen. Verweerder betoogt verder dat het spectrum van software en IT gerelateerde diensten enorm breed is. Spelsoftware en het ter beschikking stellen van platforms waarop kan worden gegamed betreffen echter een specifiek marktsegment dat ver verwijderd ligt van de software, webapplicaties en IT-diensten die specifiek zijn gericht op de digitalisering van (zakelijke)

bedrijfsprocessen waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. Bovendien is in de classificatie van het bestreden teken expliciet aangeduid dat de waren en diensten geen betrekking hebben op games en/of gaming. Mocht er al sprake zijn van overeenstemming, dan is deze zeer gering, aldus verweerder.

23. Verweerder stelt verder dat de diensten in klasse 35 niet overeenstemmend zijn met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

24. De eventuele verworven reputatie doet volgens verweerder niets af aan het ontbreken van overeenstemming tussen Eppix en EPIC GAMES. Ook in geval wel een geringe mate van overeenstemming zou worden aangenomen tussen beide merken, dan wijkt het product-/diensten- en marktsegment waarvoor het merk Eppix is bestemd zodanig af van dat van EPIC GAMES, dat er geen sprake is van verwarring of enig risico van verwarring, aldus verweerder.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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 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.”*¹

28. 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.²

29. 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.³

¹ 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 Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.


Vergelijking van de tekens

30. 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.⁴

31. 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.⁵ 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.⁶

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">EPIC GAMES</p> 	<p style="text-align: center;">Eppix</p>

Visuele vergelijking

34. Zowel het eerste als het tweede ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en vijf letters, te weten 'EPIC GAMES'. Het derde ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het wordelement EPIC GAMES waarbij het woord 'EPIC' is weergegeven in grote zwarte letters en het woord 'GAMES' daaronder is geplaatst, weergegeven in kleine zwarte letters. Onder het woord 'GAMES' bevindt zich een oranje driehoek waarvan de punt naar

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ 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).

beneden is gericht. Deze woord- en beeldelementen bevinden zich in een grijs rechthoekig figuur waarvan de onderkant uitloopt in een punt en dat is geplaatst in een zwarte rechthoek. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters, te weten 'Eppix'.

35. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact 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 wordelement.⁷ Hoewel het publiek de figuratieve elementen van het derde ingeroepen merk zal opmerken, is het Bureau van oordeel dat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar het wordelement EPIC GAMES. Dit komt met name door de centrale plaatsing en grootte ervan.

36. De eerste twee letters van de ingeroepen merken, EP, komt terug in het bestreden teken op dezelfde plaats. Verder bevatten beide tekens de letter 'I', in de ingeroepen merken op de derde plaats en in het bestreden teken op de vierde plaats. Daarnaast verschillen de merken door de vierde letter 'C' en het woord 'GAMES' in de ingeroepen merken en de extra 'P' en de laatste letter 'X' in het bestreden teken. Deze verschillen zijn opvallend aangezien het om korte merken gaat.⁸ Verder is van belang dat het publiek in beginsel meer aandacht zal besteden aan het begin van een merk.⁹

37. Gelet op het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in lichte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen 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.¹⁰

39. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen "EPIC GAMES" en "Eppix". De ingeroepen merken bestaan uit drie lettergrepen: EP-IC-GAMES. Het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen: EP-PIX. De uitspraak van de eerste lettergreep is identiek en de tweede lettergreep bevat in beide gevallen de I-klank. De letters C en X vertonen daarnaast ook een zekere mate van auditieve overeenstemming door de aanwezigheid van een K-klank. De tekens zijn auditief verschillend door het woord "GAMES" in de ingeroepen merken, dat niet terugkomt in het bestreden teken.

40. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerecht EU 23 mei 2007, T-342/05, ECU:EU:T:2007:152, punt 42 (Cor/Dor) en Gerecht EU 23 september 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348, punt 69 (S-HE).

⁹ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

Begripsmatige vergelijking

42. Het Bureau sluit zich aan bij verweerder dat het publiek in de Benelux het Engelse woord 'EPIC' in combinatie met het woord 'GAMES' (Engels voor 'spellen') zal opvatten als bijvoeglijk naamwoord en derhalve zal begrijpen in de betekenis van 'episch' of 'heldhaftig' (zie alinea 19). Daarnaast is het woord 'EPIC' ook gangbaar als synoniem voor 'gaaf' of 'vet'.¹¹ Het Bureau is derhalve van oordeel dat de aanduiding 'EPIC GAMES' door het publiek zal worden begrepen als 'epische of gave spellen'. Partijen zijn het er verder over eens dat het bestreden teken geen vaste of duidelijke betekenis heeft (zie alinea's 13 en 20). Het Bureau sluit zich hierbij aan. Het Bureau volgt opposant echter niet in zijn stelling dat een deel van het publiek het woord 'Eppix' opvat als verkeerd gespelde variant van het woord 'epic'. De woorden zijn daarvoor simpelweg te verschillend.

43. Nu de ingeroepen merken een duidelijke en vaststaande betekenis hebben voor het in aanmerking komend publiek in de Benelux en het bestreden teken dat niet heeft, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend.

44. Visuele en auditieve overeenkomsten kunnen door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.¹²

Conclusie

45. De tekens stemmen visueel in lichte mate en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

46. Nu er sprake is van een lichte tot zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹³

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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.¹⁴

48. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁵

¹¹ <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/engels-nederlands/vertaling/epic>

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

49. Opposant baseert in zijn argumenten de vergelijking van de waren en diensten enkel op een deel van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven (zie alinea 15). Het Bureau zal in de beslissing dan ook alleen met deze waren en diensten rekening houden en gaat ervan uit dat opposant zich niet langer op de overige waren en diensten beroept.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Uniemerken 18154635 en 15972508</i> Kl 9 Geregistreerde computerprogramma's, Voorbespeelde of downloadbare media, Computerdatabases, Gegevensbestanden (Opgenomen -), Downloadbare gegevensbestanden; Software; Informatietechnologie-apparatuur, Audiovisuele toestellen, Multimedia-apparaten en Fotografische apparaten, Inclusief apparatuur voor het opslaan van gegevens.</p>	<p>Kl 9 Software; Softwaretoepassingen; alle voornoemde software en softwaretoepassingen niet op het gebied van games en/of gaming.</p>
	<p>Kl 35 Reclame; Reclame via het Internet; Digitale reclamediensten.</p>
<p><i>Uniemerk 13372628</i> Kl 41 Verschaffing van een website met blogs en niet-downloadbare uitgaven in de vorm van artikelen op het gebied van spellen.</p> <p><i>Uniemerk 18154635</i> Kl 41 Diensten op het gebied van opvoeding, ontspanning en sport; Publiceren; Diensten van reporters.</p>	
<p><i>Uniemerk 13372628</i> Kl 42 IT-diensten, Te weten, Hosting van een interactieve website voor onlinediscussies en -blogs, voor het delen van onlinemateriaal, inhoud van nieuwe media, en onlinewebverbindingen met andere websites.</p> <p><i>Uniemerk 18154635</i> Kl 42 Ontwikkeling, programmering en implementatie van software; Hostingdiensten voor websites; Software als dienst [SaaS]; Verhuur van computersoftware; Onderhouden en updaten van software; Ontwerpdiensten.</p> <p><i>Uniemerk 15972508</i> Kl 42 Ontwikkeling en ontwerp van computers voor computerspelsoftware; Ter beschikking stellen van software (SaaS) voor computerspellen; SaaS-diensten, Te weten, Hosting van software voor gebruik door derden voor het spelen van computerspellen; Computerprogrammering;</p>	<p>Kl 42 Creëren van websites voor derden; Ontwerp van websites op het Internet; Ter beschikking stellen van niet-downloadbare onlinesoftware voor databasebeheer; Software als een dienst [SaaS]; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software; Ontwikkeling van websites; Ontwikkeling van software; Advies in verband met software; Advies op het gebied van computersoftware; alle voornoemde diensten op het gebied van games en/of gaming uitgezonderd.</p>

<p>Software-updating; Verhuur van computer software; Onderhoud van software; Grafisch ontwerp; IT-diensten, Te weten, Hosting van een interactieve website voor onlinediscussies en -blogs, voor het delen van onlinemateriaal, inhoud van nieuwe media, en onlinewebverbindingen met andere websites; IT-diensten; Schrijven, ontwerp, ontwikkeling, productie van software, computerprogramma's en computerspellen; het verschaffen van informatie en adviezen met betrekking tot voornoemde diensten; Elektronische opslag van gegevens en informatie.</p>	
---	--

Klasse 9

51. De waren *'Software; Softwaretoepassingen; alle voornoemde software en softwaretoepassingen niet op het gebied van games en/of gaming'* zijn identiek aan de waren *'Geregistreerde computerprogramma's; Software'* waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. De specificatie dat de waren van het bestreden teken geen betrekking hebben op games of gaming maakt dit niet anders. De ingeroepen merken zijn immers geregistreerd voor software in het algemeen.

Klasse 35

52. De diensten *'Reclame; Reclame via het Internet; Digitale reclamediensten'* stemmen niet overeen met de waren en diensten van de ingeroepen merken. Opposant verwijst in dit kader naar de diensten in klasse 41 en 42 die zijn gericht op publiceren en het ter beschikking stellen van websites (zie alinea 15). Deze diensten zijn echter naar hun aard en doel verschillend. De diensten van verweerder zien op het ontwerpen en faciliteren van bijvoorbeeld een reclamecampagne. De diensten van opposant hebben betrekking op bijvoorbeeld het uitbrengen van een boek of het faciliteren, dan wel hosten, van een website. Weliswaar zal voor een dergelijk boek reclame worden gemaakt of zal op een website een advertentie worden geplaatst, maar dit maakt deze diensten nog niet overeenstemmend. De diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend en bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 42

53. De diensten *'Creëren van websites voor derden; Ontwerp van websites op het Internet; Ontwikkeling van websites'* zijn identiek aan dan wel sterk overeenstemmend met de diensten *'Hostingdiensten voor websites' en 'Grafisch ontwerp; IT-diensten, Te weten, Hosting van een interactieve website voor onlinediscussies en -blogs, voor het delen van onlinemateriaal, inhoud van nieuwe media, en onlinewebverbindingen met andere websites'* genoemd in klasse 42 van de ingeroepen merken. Deze diensten hebben betrekking op het beschikbaar stellen van een website, dan wel het ontwerpen hiervan. De diensten hebben derhalve hetzelfde doel en kunnen geleverd worden via dezelfde ondernemingen en zich op hetzelfde publiek richten.

54. De bestreden diensten *'Ter beschikking stellen van niet-downloadbare onlinesoftware voor databasebeheer; Software als een dienst [SaaS]; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; verhuur van software'* zijn identiek aan de diensten *'Software als dienst [SaaS]; Verhuur van computersoftware'* en *'Software-updating; Onderhoud van software'* genoemd in klasse 42 van de ingeroepen merken.

55. De 'Hostingdiensten' van het bestreden teken zijn identiek aan 'IT-diensten, Te weten, Hosting van een interactieve website voor onlinediscussies en -blogs, voor het delen van onlinemateriaal, inhoud van nieuwe media, en onlinewebverbindingen met andere websites' genoemd in klasse 42 van de ingeroepen merken nu deze diensten onder de algemene categorie van hostingdiensten van het bestreden teken vallen.¹⁶

56. De diensten 'Ontwikkeling van software; Advies in verband met software; Advies op het gebied van computersoftware' zijn identiek aan de diensten 'Schrijven, ontwerp, ontwikkeling, productie van software, computerprogramma's en computerspellen; het verschaffen van informatie en adviezen met betrekking tot voornoemde diensten' genoemd in klasse 42 van de ingeroepen merken.

57. De toevoeging 'alle voornoemde diensten op het gebied van games en/of gaming uitgezonderd' maakt voornoemde overeenstemming niet anders nu de diensten van het bestreden teken ook met deze beperking onder de diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken kunnen vallen.

Conclusie

58. De waren en diensten in klasse 9 en 42 van het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk overeenstemmend. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken zijn niet overeenstemmend met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

59. Nu voor wat betreft de diensten in klasse 35 geen sprake is van overeenstemming, kan de oppositie voor zover gericht tegen deze diensten niet slagen. Van verwarringsgevaar kan immers geen sprake zijn indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de overige waren en diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

60. 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.¹⁷

61. De overeenstemmende waren in klasse 9 betreffen waren die niet dagelijks worden afgenomen en die over het algemeen een niet lage aanschafprijs hebben. Ook in hun gebruik zullen zulke waren een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de gebruiker ervan, nu dit waren betreft die het gebruik van internet mogelijk maken en daarnaast veelal zullen worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker ervan, die geen producten op zijn computer wil zetten die mogelijk schade toebrengen aan zijn computer op welke wijze dan ook. De diensten in klasse 42 zijn over het algemeen gericht op professionals en om die reden zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Kort en goed geldt voor de waren en diensten die overeenstemmen een hoger dan normaal aandachtsniveau.

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

¹⁶ Gerecht EU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, punt 35 (Metabiomax)

¹⁷ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹⁸ Verweerder betoogt dat de aanduiding 'EPIC GAMES' beschrijvend is voor de waren en diensten van de ingeroepen merken (alinea 21). Opposant stelt en onderbouwt met bewijsstukken dat de ingeroepen merken bekendheid genieten en dat er derhalve sprake is van een verhoogd onderscheidend vermogen (zie alinea 16).

63. Het Bureau is van oordeel dat de aanduiding 'EPIC GAMES' beschrijvend kan zijn voor de waren en diensten indien deze betrekking hebben op videospellen. Het Bureau concludeert echter op grond van de ingediende stukken (zie alinea 16) dat de ingeroepen merken bekendheid genieten in de gaming industrie als ontwikkelaar van videogames. Om die reden zijn de ingeroepen merken voor een deel van de waren en diensten normaal onderscheidend en voor zover de waren en diensten zich richten op videospellen is er sprake van een verhoogd onderscheidend vermogen naar aanleiding van voornoemde bekendheid.

64. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹⁹

65. In dit geval zijn de betrokken waren en diensten deels identiek, dan wel sterk overeenstemmend en is er sprake van een lichte mate van visuele en een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De tekens zijn echter begripsmatig verschillend door de vaste en duidelijke betekenis van de aanduiding 'EPIC GAMES'. Om die reden is er in casu sprake van een zekere mate van neutralisatie (zie alinea 44). Bovendien is van belang dat de dubbele letter 'P' en de letter 'X' in het bestreden teken opvallende visuele verschillen zijn en dat in korte merken verschillen eerder opvallen. Ten slotte geldt dat het woord 'GAMES', ondanks het feit dat dit beschrijvend is, in combinatie met het woord 'EPIC' niet door het publiek over het hoofd zal worden gezien. Dit maakt de merken in hun visuele en auditieve totaalbeeld ook anders. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voornoemde verschillen zodanig zijn dat de lichte en zekere mate van overeenstemming op visueel en op auditief vlak erdoor geneutraliseerd wordt.

66. Op grond van voornoemde factoren, waaronder het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau derhalve van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek, ondanks het verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

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

¹⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

