**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**
**N° 2017744**
**van 17 april 2023**

**Opposant:** **SBI Training en Advies/FNV Formaat B.V.**
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
Nederland

**Gemachtigde:** **-**

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 976181**

**Ingeroepen merk 2:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**

*tegen*

**Verweerder:** **B+B Vakmedianet Groep B.V.**
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1453946**

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 16 november 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk

voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in klasse 41. De aanvraag is onder nummer 1453946 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 november 2021.

2. Op 14 januari 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 976181 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend op 1 juni 2015 en ingeschreven 13 augustus 2015 voor waren in de klassen 9 en 16 en diensten in de klassen 35, 41, 42 en 45;
- Het gecombineerde woord-/beeldmerk

, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 januari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 november 2022.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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**

8. Opposant betoogt dat partijen dezelfde waren en diensten aanbieden. Daarnaast begeven zij zich op dezelfde markt en richten zij zich op dezelfde doelgroep. Volgens opposant hebben partijen in 2021 contact gehad en heeft opposant in het vakblad van verweerder geadverteerd, dan wel gepubliceerd.

9. Opposant stelt dat het kleurgebruik en de overlappingsvorm in het bestreden teken sterk overeenstemt met het figuratieve element van het ingeroepen merk. Volgens opposant lijkt de vormgeving van het beeldelement van het bestreden teken bewust te zijn ontleend aan het ingeroepen merk, aangezien partijen met elkaar bekend zijn en ook onderling contact met elkaar hebben gehad.

10. Opposant betoogt dat als de woordelementen van een merk verschillen, dit niet per definitie betekent dat er geen sprake kan zijn van tekens die verwarringwekkend overeenstemmen. In dit geval zijn de beeldelementen niet banaal of van ondergeschikt belang. Daarnaast geldt dat deze kleuren reeds jaren de huisstijl vormen van opposant.

11. Volgens opposant speelt de wijze waarop een merk in de praktijk wordt gebruikt een rol in de beoordeling van een oppositieprocedure. Verweerder heeft niet alleen het betwiste teken aangevraagd, maar gelijktijdig ook een nieuwe huisstijl gelanceerd waarin precies dezelfde drie kleuren van het beeldmerk terugkomen. Daarnaast gebruikt verweerder ook het volgende logo en valt het opposant op dat verweerder bij het aanbieden van diensten nagenoeg dezelfde teksten, titels en beelden gebruikt. Het verwarringsgevaar wordt op deze manier aanzienlijk versterkt, aldus opposant.

12. Het verwarringsgevaar is volgens opposant derhalve vanzelfsprekend en bovendien is verwarring in de praktijk ook gebleken. Verder heeft opposant een kleinschalig marktonderzoek uitgevoerd binnen haar klantenkring waaruit volgt dat er verwarring bestaat over de herkomst van het figuratieve element uit het bestreden teken.

13. Opposant stelt daarnaast dat de verwarring ook tot schade heeft geleid, nu klanten van opposant naar een evenement van verweerder zijn geweest, in de veronderstelling dat opposant hierbij betrokken was. Deze klanten waren vervolgens niet aanwezig op een evenement dat daadwerkelijk door opposant was georganiseerd.

14. Opposant merkt op dat het niet het doel is om verweerder het gebruik van het bestreden teken in het geheel te verbieden. Het gaat opposant enkel om de diensten in de OR en HRM-branche.

15. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat het bestreden teken dient te worden geweigerd.

16. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in voor het ingeroepen merk.

**B. Reactie verweerder**

17. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik betoogt verweerder dat deze onvoldoende zijn. De stukken komen grotendeels niet uit de relevante periode en daarnaast is het niet duidelijk op welke waren en diensten de gebruiksbewijzen betrekking hebben. Verder voldoet de wijze van indiening niet aan de regels die het Bureau sinds 1 december 2020 hanteert, aldus verweerder.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat er geen sprake is van auditieve overeenstemming. De woordelementen VMN MEDIA en SBI FORMAAT wijken overduidelijk af.

19. Van visuele overeenstemming is volgens verweerder evenmin sprake. Verweerder betoogt dat bij de visuele vergelijking van gecombineerde woord-/beeldmerken de woordelementen van groot belang zijn. Een woordelement kan in de beoordeling van het merk niet worden 'weggedacht'. De aandacht van het publiek zal in grote mate uitgaan naar de woordelementen 'SBI FORMAAT', respectievelijk 'VMN MEDIA', nu deze opvallen door hun grootte en hun prominente plaatsing in de merken, aldus verweerder.

20. Beide merken bevatten enkel basale geometrische vormen, zodat de figuratieve elementen van dit merk voornamelijk zullen worden opgevat als versiering en opmaak. Daarnaast is de visuele weergave duidelijk verschillend. Het grafische element van SBI betreft een zogenaamde 'tekstballon' terwijl het merk van verweerder over elkaar geplaatste ronde vormen betreft. De gebruikte kleuren komen enige maar beperkte waarde toe in de visuele vergelijking. Enkel het gebruik van vergelijkbare kleuren is niet voldoende voor visuele overeenstemming bij dergelijke samengestelde merken, aldus verweerder.

21. Verweerder merkt op dat het de vraag is hoe uniek het gebruik van deze van kleuren überhaupt is. Opposant lijkt van mening te zijn dat hij beschikt over een kleurmerk (voor een combinatie van kleuren). Het ingeroepen merk is echter geen kleurmerk. Opposant beschikt over een inschrijving van een combinatie van woord en beeld (in kleur). Volgens verweerder kan dit nooit leiden tot het monopoliseren van een bepaalde kleurcombinatie. Nu de merken zowel visueel als auditief duidelijk afwijken kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder.

22. Met betrekking tot het marktonderzoek betoogt verweerder dat hieruit geen conclusies kunnen worden getrokken over de gelijkenis tussen merk en teken in de onderhavige zaak. Volgens verweerder zijn de vragen die worden gesteld niet relevant in het kader van een oppositieprocedure en betreft het deels 'geholpen' vragen. Daarnaast wordt slechts een deel van het bestreden teken in de vergelijking betrokken en betreft het dus niet het teken zoals aangevraagd.

23. Het betoog van opposant met betrekking tot de huisstijl is volgens verweerder niet relevant voor de onderhavige oppositieprocedure. In deze oppositie gaat het enkel om een vergelijking van merk en teken in kwestie en niet om de huisstijlen van partijen. Voor zover opposant met zijn stellingen doelt op 'kwade trouw' is verweerder van mening dat hiervan geen sprake is nu merk en teken niet overeenstemmen en er geen oneerlijke bedoelingen aan de zijde van verweerder bestaan. Verweerder licht toe dat het bestreden teken is ontstaan als resultaat van een geheel eigen creatief proces.

24. Verweerder betoogt verder dat de verklaringen die opposant heeft ingediend, welke verwarring zouden moeten aantonen, niet objectief zijn, aangezien deze afkomstig zijn uit de organisatie van opposant. Ook merkt verweerder op dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor de situatie dat een bepaald evenement van opposant minder deelnemers heeft getrokken.

25. Volgens verweerder heeft opposant voor een groot deel van de waren en diensten, zoals klasse 9 en 16, in het geheel geen bewijs van gebruik ingediend. In het meest gunstige geval zal er bewijs van gebruik voor "opleidingen" kunnen worden aangenomen, aldus verweerder. Een groot deel van de diensten in klasse 41 van het bestreden teken stemmen echter niet overeen met 'opleidingen'. Daarnaast geldt voor de diensten in klasse 41 dat een hoger dan normaal aandacht niveau van toepassing is, aldus verweerder.

26. Verweerder betoogt tot slot dat er geen sprake is van een algemeen bekend merk.

27. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau opposant in de kosten te verwijzen.

## III. BESLISSING

### A.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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]

30. 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]

31. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "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]

***Vergelijking van de tekens***

32. 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]

33. 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

[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 Uniemerk.
[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.
[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.

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]

34. 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.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| **Oppositie gebaseerd op:** | **Oppositie gericht tegen:** |
|---|---|
| sbi formaat | vmn media |

*Auditieve vergelijking*

36. 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.[7]

37. Het ingeroepen merk bestaat uit de woordelementen 'sbi formaat' en het bestreden teken uit de woordelementen 'vmn media'. Deze elementen worden verschillend uitgesproken.

38. Merk en teken zijn derhalve auditief niet overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

39. De afkorting 'SBI' en 'VMN' hebben geen vaststaande betekenis voor het publiek. Het woord 'formaat' betekent onder meer 'bepaalde afmeting' (bijv. van papier) of 'grote, belangrijke prestatie' en het woord 'media' verwijst naar 'middelen om informatie over te dragen, zoals het internet'.[8]

40. Merk en teken zijn derhalve begripsmatig niet overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordelement 'sbi formaat' weergegeven in witte letters tegen een gekleurde achtergrond. De achtergrond bestaat uit een figuratief element van twee overlappende tekstwolken. De linker tekstwolk is rood/roze en de rechter tekstwolk is lichtblauw. Het overlappende deel is donkerpaars. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordelement 'vmn' weergegeven in grote donkerpaarse letters en daaronder het woord 'media' weergegeven in kleine donkerpaarse letters. Links van de woordelementen bevindt zich een abstract figuur dat bestaat uit twee organische vormen die elkaar

[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).
[7] 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).
[8] Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e editie.

grotendeels overlappen, waarbij het linker deel rood/roze is, het rechter deel lichtblauw is en het overlappende gedeelte in het midden donkerpaars is.

42. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement.[9] In het onderhavige geval zijn de figuratieve elementen in beide tekens prominent zichtbaar en zullen deze door het publiek niet volledig worden veronachtzaamd.[10] Het woordelement 'media' in het bestreden teken springt visueel minder in het oog en heeft daarnaast een beschrijvende betekenis, zodat het publiek hieraan minder aandacht zal besteden. De woordelementen 'sbi formaat' en 'vmn' zullen echter door de grootte en centrale plaatsing in het geheel, worden opgevat als het dominante en meest onderscheidende deel van de tekens.

43. De woordelementen van merk en teken zijn duidelijk verschillend. Ook de vormgeving van de figuratieve elementen is anders. In het ingeroepen merk gaat het om twee tekstballonnen met daarin de woordelementen weergegeven. In het bestreden teken gaat het om een losstaand abstract organisch figuur.

44. De figuratieve elementen bevatten echter wel dezelfde kleurcombinatie, te weten aan linkerkant rood/roze, aan de rechterkant lichtblauw en in het overlappende deel in het midden mengen deze kleuren zich tot donkerpaars.

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

*Conclusie*

46. Auditief en begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming. Merk en teken stemmen visueel in lichte mate overeen.

47. Nu er sprake is van een lichte mate van visuele overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.[11]

***Vergelijking van de waren en diensten***

48. 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.[12]

49. Complementariteit bestaat enkel wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de

[9] Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.
[10] Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).
[11] Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.
[12] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.[13]

50. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, en in voorkomend geval voor zover daarvoor normaal gebruik is aangetoond. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.[14]

51. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

| **Oppositie gebaseerd op:** | **Oppositie gericht tegen:** |
|---|---|
| Kl 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, Dvd's en andere digitale dragers; software. | Kl 9 Informatieverwerkende inrichtingen en apparaten; computers, personal computers, computerterminals, -randapparatuur, -onderdelen en -geheugens; tekstverwerkende apparatuur; geregistreerde computerprogramma's; geregistreerde bestanden, downloadbaar of op dragers; software; magnetische, digitale, optische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers; software-applicaties voor gebruik op mobiele apparaten; apps (software). |
| Kl 16 Drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). | Kl 16 Papier en karton; boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften; foto's, posters en stickers; gedrukte publicaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). |
| Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering met betrekking tot de Arbo- wet; human resources management en personeelswerving; personeelsbeheer; arbeidsbemiddeling; personeelsdetachering; zakelijke advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden; advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden; zakelijke bijstand; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende apparaten voor het opnemen, het | |

[13] Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:20087:399, punt 52 (O STORE)
[14] Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

| | |
|---|---|
| overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, compact discs, Dvd's en andere digitale dragers, software, drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal en andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet. | |
| Kl 41 Opvoeding; opleiding; opleiding met betrekking tot arbeidsomstandigheden; publicatie, uitgave, verspreiding en uitlening van drukwerken; samenstelling en uitgave van onderwijsmateriaal; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet. | Kl 41 Cursussen en opleidingen; workshops; congressen; evenementen voor recreatieve en educatieve doeleinden; opvoeding en ontspanning, waaronder organisatie van verkiezingen en prijsuitreikingen; uitgeven, publiceren, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder internet; het uitgeven van software; het geven van informatie over educatie, online, via databases of via internet; (elektronische) uitgeverij; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; uitgeven van nieuwsbrieven langs elektronische weg. |
| Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; onderzoeksdiensten met betrekking tot human resources management en arbeidsomstandigheden; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet. | |
| Kl 45 Juridische diensten; juridische diensten op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden en mediation (bemiddeling); onderzoek inzake juridische kwesties; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet. | |

*Klasse 9*

52. De waren '*Informatieverwerkende inrichtingen en apparaten; computers, personal computers, computerterminals, -randapparatuur, -onderdelen en -geheugens; tekstverwerkende apparatuur; geregistreerde computerprogramma's; geregistreerde bestanden, downloadbaar of op dragers; software; magnetische, digitale, optische en elektronische gegevensdragers; apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; software-applicaties voor gebruik op mobiele apparaten; apps (software)*' van het bestreden teken zijn identiek aan de waren *'Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; software'* waarvoor het ingeroepen merk in klasse 9 is geregistreerd.

53. Tussen de waren *'elektronische publicaties, downloadbaar of op dragers'* en de waren *'magnetische gegevensdragers'* in klasse 9 van het bestreden teken en de diensten *'publicatie, uitgave, verspreiding en uitlening van drukwerken; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet'* genoemd in klasse 41 van het ingeroepen merk bestaat een zekere mate van complementariteit. Het is immers gebruikelijk dat een boek, tijdschrift of krant ook digitaal ter beschikking wordt gesteld via een tablet of smartphone door middel van softwareapplicaties (apps) in de vorm van elektronische publicaties. Verder kunnen deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde producenten, dezelfde distributiekanalen volgen en gericht zijn op hetzelfde publiek. Deze waren en diensten zijn derhalve in zekere mate overeenstemmend.

*Klasse 16*

54. De waren *'Papier en karton; boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften; foto's, posters en stickers; gedrukte publicaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)*' van het bestreden teken zijn identiek aan de waren '*Drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)'* waarvoor het ingeroepen merk in klasse 16 is geregistreerd.

*Klasse 41*

55. De diensten '*Cursussen en opleidingen; workshops; congressen; evenementen voor recreatieve en educatieve doeleinden; opvoeding en ontspanning, waaronder organisatie van verkiezingen en prijsuitreikingen; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden*' van het bestreden teken vallen onder de algemene categorie '*Opvoeding; opleiding; ontspanning; culturele activiteiten'* waarvoor het ingeroepen merk in klasse 41 is geregistreerd en zijn derhalve identiek.[15]

56. Den diensten '*uitgeven, publiceren, uitlenen en ter beschikking stellen van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken, ook langs elektronische weg, waaronder internet; het uitgeven van software; het geven van informatie over educatie, online, via databases of via internet; (elektronische) uitgeverij; uitgeven van nieuwsbrieven langs elektronische weg'* zijn identiek aan de diensten *'publicatie, uitgave, verspreiding en uitlening van drukwerken; samenstelling en uitgave van onderwijsmateriaal'*.

[15] 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).

*Conclusie*

57. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek aan, dan wel in zekere mate overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

***Globale beoordeling***

58. 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 om 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.[16] 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 worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

59. 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.[17] Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen oudere merk van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

60. 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.[18]

61. In dit geval zijn merk en teken visueel slechts in lichte mate overeenstemmend. Op auditief en begripsmatig vlak is er geen sprake van overeenstemming. De betrokken waren en diensten zijn identiek, dan wel in zekere mate overeenstemmend.

62. In casu is het meest onderscheidende en dominante onderdeel van de merken, te weten de woordelementen SBI FORMAAT en VNM, verschillend. De visuele overeenstemming ligt louter in de kleuren van de figuratieve elementen en de rangschikking daarvan, echter deze elementen zijn uitgaande van de totaalindruk van de tekens van ondergeschikt belang.

63. Op grond van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat de betrokken tekens in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

[16] HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).
[17] HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).
[18] HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

**B. Overige factoren**

64. Opposant beroept zich in deze zaak ook op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, maar heeft echter niet beargumenteerd, noch stukken ingediend die aantonen dat er sprake is van een algemeen bekend merk. Om die reden komt het Bureau niet toe aan de beoordeling van de oppositie op basis van het ingeroepen algemeen bekende merk.

65. De oppositieprocedure is beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.2ter lid 1 en lid 3 BVIE. Opposant beroept zich echter op verschillende argumenten, zoals bijvoorbeeld het kopiëren van een huisstijl en de voorkennis van verweerder, die in een oppositieprocedure geen rol spelen.

66. Opposant verwijst ook naar een marktonderzoek (zie alinea 12). Verweerder betwist de resultaten hiervan en betoogt dat dit onderzoek niet relevant is voor de onderhavige oppositie (zie alinea 22). Het Bureau sluit zich aan bij het betoog van verweerder dat uit dit marktonderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens in het kader van deze merkenrechtelijke oppositieprocedure.

**C. Conclusie**

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

68. Nu reeds is geoordeeld dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

**IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2017744 wordt afgewezen.

70. De Benelux aanvraag met nummer 1453946 wordt ingeschreven.

71. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2023

BOIP

Eline Schiebroek *(rapporteur)* Marjolein Bronneman Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier