

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012546
van 26 november 2018

Opposant: **OSRAM GmbH**
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Duitsland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerck 3664067**

e:cue

tegen

Verweerder: **Roger Creemers h.o.d.n. CUE-Support**
Magnesiumstraat 25 C3
6031 RV Nederweert
Nederland

Gemachtigde: **Mr. J.L. ten Hove**
Alexander Battalaan 44
6221 CE Maastricht
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1334760**

CUE Support

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk CUE Support voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1334760 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 oktober 2016.
2. Op 2 december 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemark inschrijving 3664067 van het woordmerk e:cue, ingediend op 24 maart 2004 en ingeschreven op 26 mei 2005 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 december 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 januari 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt dat de waren en diensten van het bestreden teken betrekking hebben op audiovisuele waren en diensten die bestemd zijn voor zowel consumenten als het professionele publiek op dit gebied. Volgens opposant heeft het woord 'support' in het bestreden teken een beschrijvende betekenis in het licht van deze waren en diensten. Daarnaast is van belang dat het publiek doorgaans meer aandacht besteedt aan het begin van een merk. Om die redenen betoogt opposant dat het dominante en onderscheidende deel van het bestreden teken het woord 'CUE' is.
10. Met betrekking tot het ingeroepen recht stelt opposant dat het publiek de letter 'E' kan opvatten als een verwijzing naar 'elektronisch' of 'elektrisch'. Dit element wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat het gaat om een elektronische variant van een bepaald product en heeft derhalve weinig onderscheidend vermogen, aldus opposant.

11. In beide tekens is het onderscheidende en dominante element 'CUE' identiek. Opposant betoogt verder dat het publiek waarschijnlijk het woord 'Support' in het bestreden teken niet zal uitspreken. De tekens zijn derhalve visueel en auditief sterk overeenstemmend. De aanduiding 'cue' betekent volgens opposant 'signaal voor actie' of 'hulpmiddel bij snooker'. Aangezien beide tekens dit woord bevatten is er volgens opposant sprake van begripsmatige overeenstemming.

12. Opposant stelt dat de waren en diensten van het bestreden teken identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Volgens verweerder houden partijen zich bezig met verschillende activiteiten en zijn deze activiteiten niet gericht op eenzelfde publiek. Verweerder stelt dat hij zich bezighoudt met het leveren van totaaloplossingen op het gebied van media (beeld en geluid) en dat opposant zich met name richt op het aanbieden van lichtdimmers, lichtservers en lichtcontrollers.

16. Verweerder betoogt dat de ingediende gebruiksbewijzen enkel betrekking hebben op apparaten voor de aansturing van licht. De documenten tonen volgens verweerder onvoldoende aan dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt voor "apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld" genoemd in klasse 9. Met betrekking tot de ingediende facturen stelt verweerder dat nergens in de beschrijving van de bestelde producten het ingeroepen recht staat vermeld. De facturen bevatten consequent rechts bovenaan de aanduiding "Traxon E:CUE", echter verweerder betoogt dat dit gebruik is van een handelsnaam en dat het ingeroepen recht in de facturen dus niet als merk wordt gebruikt. Het bewijs is verder niet duidelijk te betrekken op specifieke waren en de stukken tonen in ieder geval geen normaal gebruik aan voor alle waren en diensten, aldus verweerder.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het publiek de verschillende betekenissen van het Engelse woord 'cue', zoals 'cue-bestand' en 'aanwijzing voor het opkomen van een acteur', meteen zal herkennen. Volgens verweerder is dit woord beschrijvend en om die reden zal het publiek meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de tekens. Daarnaast betoogt verweerder dat het publiek bij de beginletter 'e' van het ingeroepen recht zal denken aan een elektrische cue, dan wel een link met elektriciteit zal leggen.

18. Volgens verweerder verschillen merk en teken op visueel vlak door de toevoeging van het woord 'Support' en het ontbreken van de eerste letter 'e' in het bestreden teken. Om die reden zijn de tekens visueel niet overeenstemmend, aldus verweerder.

19. Auditief is de laatste lettergreep van het ingeroepen recht identiek aan de eerste lettergreep van het bestreden teken. De overige lettergrepen zijn verschillend en hierdoor verschillen de tekens volgens verweerder in uitspraak.

20. Verweerder betoogt dat in het licht van het beperkt onderscheidend vermogen van het element 'cue' de verschillen tussen de tekens eerder opvallen dan de overeenkomsten. Om die reden is de totaalindruk van beide tekens niet overeenstemmend. Hierbij speelt volgens verweerder tevens een rol dat opposant het ingeroepen recht consequent gebruikt in combinatie met de aanduiding 'Traxon'. Dit blijkt duidelijk uit de bewijzen van gebruik, aldus verweerder.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat opposant geen normaal gebruik heeft aangetoond voor “apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld”. Verder stelt verweerder dat de overige waren en diensten van het bestreden teken niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

22. Volgens verweerder gaat het in het onderhavige geval om waren en diensten die bestemd zijn voor professionele gebruikers en niet voor de particuliere consument. Om die reden dient te worden uitgegaan van het hoogste aandachtsniveau.

23. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1 **Gebruiksbewijzen**

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 7 oktober 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 oktober 2011 tot 7 oktober 2016. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Algemeen

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “HvJEU” of “Hof”) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de Europese Unie (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

28. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

30. Het ingeroepen recht betreft een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk), zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

31. In zijn arrest van 19 december 2012 (Onel, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerkt geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

32. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

33. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:
1. Verklaring van de heer Ludwig Wildmoser, hoofd merkenafdeling van opposant;
 2. Afbeeldingen van producten, verpakkingen en handleidingen waarop het ingeroepen recht staat afgebeeld, ongedateerd;
 3. Kopieën van 15 facturen gedateerd tussen juli 2011 en oktober 2013 verstuurd naar klanten in verschillende landen, waaronder Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Finland;
 4. Print-outs van nieuwsberichten, persberichten, advertenties en andere vormen van publiciteit in de media, deels ongedateerd, deels gedateerd tussen mei 2011 en juni 2015;
 5. Print-outs van productspecificaties inclusief afbeeldingen van het product en opsomming van de functionaliteiten, niet gedateerd;
 6. Foto's van de expositieruimte van opposant op beurzen, niet gedateerd;
 7. Technische tekeningen van producten van opposant, gedateerd oktober en november 2012;
 8. Informatie over de Lighting Application Suite 'media package', gedateerd juni 2013.
34. Ten eerste merkt het Bureau op dat een groot deel van de bewijzen van gebruik documenten betreffen waarvan het niet duidelijk is op welke wijze deze bewijsstukken het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de Europese Unie aantonen voor de waren en diensten in kwestie. In een deel van de publicaties komen andere merken aan bod en wordt het ingeroepen recht niet genoemd. Ook gaat het vaak om berichtgeving op internet waarbij het niet duidelijk is op welke wijze dit betrekking heeft op het publiek in de Europese Unie. Bovendien kan uit een deel van de documenten, zonder nadere toelichting, moeilijk worden afgeleid om wat voor producten het precies gaat.
35. Wat de verklaring van de heer Wildmoser betreft (nr. 1), merkt het Bureau op dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200).
36. Het ingeroepen recht wordt in veel publiciteitsuitingen en productfolders gebruikt in combinatie met het merk 'Traxon'. In principe wordt het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (zie artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en in die zin HvJEU Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514; GEU Alder Capital, T-209/09, 13 april 2011, ECLI:EU:T:2011:169; HvJEU Specsavers, 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497). Dit geldt naar het oordeel van het Bureau ook voor de toevoeging van de aanduiding 'Traxon', aangezien het ingeroepen recht in de gebruikte logo's duidelijk naar voren komt en het onderscheidend vermogen niet wordt aangetast. Daarnaast bevat het materiaal ook verschillende documenten waarin het ingeroepen recht zonder de aanduiding 'Traxon' wordt vermeld, dit betreffen met name de afbeeldingen van de producten en de print-outs van productspecificaties (nrs. 2 en 5).

37. Het bewijsmateriaal bevat verder verschillende facturen, nieuwsberichten, alsmede productspecificaties (nrs. 3, 4 en 5) waaruit het gebruik van het ingeroepen recht, voor een deel van de waren en diensten, wel kan worden afgeleid. Uit de nieuwsberichten volgt dat opposant apparatuur verkoopt die kan worden gebruikt bij het uitlichten van een stadion, (groot) gebouw, kunstwerk of interieur. Deze stukken laten ook zien dat opposant betrokken is geweest bij verschillende grootschalige 'verlichtingsprojecten' in onder meer München, Belfast, Parijs, Warschau, Glasgow en Amsterdam. Daarnaast bevatten de facturen benamingen voor diverse apparatuur, zoals 'Butler Silver', 'Butler Garage', 'Light Drive, Glass Touch', 'Light Control' en 'LAS'. Voor een deel van deze producten worden foto's, specificaties en handleidingen ingediend waaruit blijkt dat het ingeroepen recht op de apparatuur is weergegeven. Het Bureau is van oordeel dat deze combinatie van documenten voldoende duidelijk maakt dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt gedurende de relevante periode in de Europese Unie voor de volgende waren: *'apparaten voor de regeling en besturing van lichtinstallaties'*. Deze conclusie wordt ook bevestigd door de door opposant gebruikte slogans: "You lead the light" (2012), "All we do is light and light is all we do" (2013), "Light is excitement" (2014) en "Bring history to light" (2015).

38. Het voorgaande geldt echter niet voor de waren "apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld", waarvoor het ingeroepen recht ook is geregistreerd. In de verklaring van de heer Wildmoser wordt nog aangegeven dat het ingeroepen recht eveneens wordt gebruikt voor een Video Micro Converter. De informatie hierover in de stukken, waaronder de productspecificaties en technische tekeningen (nrs. 5 en 7), laat echter niet zien dat dit product daadwerkelijk in de Europese Unie op de markt is gebracht en eventuele bewijsstukken waaruit dit voldoende duidelijk kan worden geconcludeerd, zoals facturen, ontbreken. De ingediende facturen verwijzen wel naar twee producten (één factuur voor de LAS en één factuur voor de Lighting Control Engine MX) waarbij de productspecificatie vermeldt dat er audiovisuele apparatuur op kan worden aangesloten, echter dit betekent niet zonder meer dat deze producten als audiovisuele apparatuur kunnen worden gekwalificeerd. Overigens is de verkoop van twee producten, gezien de potentiële markt voor audiovisuele apparatuur, in het onderhavige geval onvoldoende om te concluderen dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Europese Unie normaal is gebruikt voor deze waren.

39. De gebruiksbewijzen tonen verder niet aan dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt voor de overige waren en diensten in klasse 9 en 42 waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd. Zoals hierboven aangegeven, hebben de stukken enkel betrekking op het aanbieden en faciliteren van lichtinstallaties en de apparatuur die hiervoor nodig is.

Conclusie

40. Het Bureau concludeert op grond van het bovenstaande dat de overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat het ingeroepen recht is gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie markaandelen te behouden of te verkrijgen voor een deel van de waren in klasse 9, te weten *'apparaten voor de regeling en besturing van lichtinstallaties'*. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing dus gebaseerd worden op deze waren.

A.2 Verwarringsgevaar

41. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

42. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

43. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

45. Aangezien het gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het is geregistreerd, zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 9 Apparaten voor de regeling en besturing van lichtinstallaties.	KI 9 Audiovisuele opnamen; Audioconferentie-apparaten; Elektronische visuele weergave-eenheden; Visuele bewakingsapparaten; Bewaking (Apparatuur voor visuele -); Video- opnamen; Computer-programma's voor het bewerken van beeld, geluid en video; Software voor het regelen van de bediening van geluids- en videoapparatuur; Software voor teleconferentie-, videoconferentie- en videofoon-diensten; Software (Interactieve video- -); Videoversnellers; Videotransmissieapparatuur; Videozenders.
	KI 35 Import- en exportagentschappen; Verkoop-beheer; Audio- visuele displays voor reclame-doeleinden (Voorbereiding of presentatie van-).
	KI 38 Visuele communicatie op afstand; Videocommunicatie; Video- uitzending; Organisatie van videoconferenties; Verzenden van videofilms; Interactieve videotekstdiensten; Videotransmissie via digitale netwerken; Videoconferenties via een satelliet; Videoconferenties; Het verlenen van videoconferentiediensten; Overbrengen van informatie via videocommunicatiesystemen; Overdracht van geluid, video en informatie; Digitale transmissie van

	<p>audio- en videogegevens; Verstrekken van faciliteiten en toestellen voor videoconferenties; Diensten op het gebied van teleconferentie en videoconferentie; Interactieve overdracht van video via digitale netwerken; Diensten op het gebied van het uploaden van video's; Levering van digitale audio en/of video door middel van telecommunicatie.</p>
	<p>KI 41 Opnamestudio's voor video-opname (Ter beschikking stellen van -); Videobewerking; Video-opnamestudio; Video- en audioverhuur; Montage van videobanden; Productie van videobanden; Videobanden (Productie van -); Videoschermen (Verhuur van -); Verhuur van videoschijven; Opname op videobanden; Verhuur van videorecorders; Film- en videoproductie; Videorecorders (Verhuur van -); Verhuur van videoapparatuur; Productie van video-opnamen; Geluidsopnamen en video-amusement; Video' s (Productie van -); Productie van video's; Geluids- en video- opname; Video's (Verhuur van -); Vertonen van video-opnamen; Video en dvd-filmproducties; Filmen [filmopname] op videoband; Videofilms (Productie van voorbespeelde -); Verhuur van videocamera's; Verhuur van voorbespeelde videobanden; Video- opnamen (Het maken van -); Verhuur van video-camera's; Verhuur van voorbespeelde magneetbanden (video); Informatie met betrekking tot videofilms [inhoud]; Productie van films op videobanden; Films (Productie van -) op videobanden; Productie van videobanden en - discs; Verhuur van videobanden en films; Productie van videoschijven voor derden; Verhuur van audio- en videoapparatuur; Geluids- en video-opnamen (Verhuur van -); Productie van geluids- en video- opnamen; Opname-, film-, video- en televisiestudio's; Productie van films en video's; Terbeschikkingstelling van audio- of videostudio's; Ontspanning in de vorm van video's; Ter beschikking stellen van automatische video-opnamen; Productie en verhuur van films op videoband; Geluids- en video-opnamen voor onderwijsdoeleinden (Productie van -); Productie van ontspanning in de vorm van videobanden; Verhuur van apparaten voor het opnemen van videosignalen; Productie van videobanden voor gebruik door bedrijven voor bedrijfsopleidingen; Productie van videobanden voor gebruik door bedrijven voor managementopleidingen; Verhuur van voorbespeelde films in de vorm van videobanden; Productie van animaties met speciale effecten voor film en video; Montage na productie op het gebied van muziek, video's en films; Diensten op het gebied van het opnemen van geluid, films, video's en televisie; Ter</p>

	beschikking stellen van online niet-downloadbare video's.
--	---

Klasse 9

46. De waren genoemd in klasse 9 van het bestreden teken betreffen allemaal producten waarmee beeld en geluid kunnen worden opgenomen en vertoond. Deze waren hebben geen betrekking op de regeling en besturing van verlichting. Weliswaar gaat het in beide warenlijsten in klasse 9 om gecompliceerde elektronische apparatuur, doorgaans voorzien van gespecialiseerde software, echter de aard en het doel van deze waren is verschillend.

47. Zoals aangegeven, zorgen de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht ervoor dat beeld en geluid kunnen worden opgenomen, bewerkt en afgespeeld. De verlichtingsinstallaties daarentegen voorzien een bepaalde plaats van licht. Verder zijn ook de fabrikanten en leveranciers van deze waren verschillend. De waren in klasse 9 van het ingeroepen recht worden gefabriceerd en geleverd door gespecialiseerde bedrijven. De apparatuur genoemd in de warenlijst van het bestreden teken daarentegen wordt vervaardigd door bedrijven die veelal ook andere elektrische apparaten in hun assortiment hebben. Zij worden zowel te koop aangeboden via gespecialiseerde verkoopkanalen als in algemene elektronicazaken.

Klasse 35, 38 en 41

48. De diensten van het bestreden teken zijn evenmin soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

49. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, waardoor consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399). Dit is in het onderhavige geval echter niet het geval.

Conclusie

50. De waren en diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht waarvoor normaal gebruik is aangetoond. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

B. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2012546 wordt afgewezen.

53. Het Benelux depot met nummer 1334760 wordt ingeschreven.

54. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 26 november 2018

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Hennie Vink