



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2012135

van 11 februari 2019

Opposant: INTO Telecom & IT B.V.

Heerbaan 250
4817 NL Breda
Nederland

Gemachtigde: Arnold + Siedsma (Amsterdam)

Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Uniemerkt 12937694

INTO

Ingeroepen recht 2: Uniemerkt 13016233

into  **telecom**

tegen

Verweerder: CKL HOLDINGS N.V.

Kaasrui 12
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: Trademarkers Merkenbureau C.V.

Prinses Beatrixstraat 7
5953 LL Reuver
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1331706

Onto

A. Feiten

1. Op 2 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk 'Onto' voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1331706 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 mei 2016.

2. Op 6 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Uniemerken 12937694 van het woordmerk INTO ingediend op 4 juni 2014 en ingeschreven op 5 december 2014 voor diensten in de klassen 35, 37, 38 en 42;
- Uniemerken 13016233 van het gecombineerde woord-

into  **telecom**

/beeldmerk ingediend op 20 juni 2014 en ingeschreven op 16 december 2014 voor diensten in de klassen 35, 37, 38 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

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 8 juli 2016. 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 9 januari 2017.

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 vergelijkt de tekens en stelt dat het element TELECOM in het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk louter beschrijvend is. Het element INTO heeft daarentegen een groot onderscheidend vermogen en vormt het dominante element in het oudere woord-/beeldmerk. Vergelijking dient dus in hoofdzaak te worden gemaakt tussen het element INTO van de ingeroepen rechten en het bestreden teken, aldus opposant. Visueel stemmen de tekens in hoge mate overeen nu zij allebei uit vier letters bestaan, waarvan er slechts één verschilt. Auditief stemmen de tekens eveneens in hoge mate overeen. Begripsmatig hebben de tekens een betekenis in het Engels die dicht bij elkaar ligt. Beide zijn voorzetsels, maar het is volgens opposant voor de gemiddelde consument niet duidelijk wanneer je INTO of ONTO moet gebruiken. Hij meent dan ook dat de tekens begripsmatig in zeer hoge mate overeenstemmen.

10. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren en diensten van verweerder identiek en soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.

11. Opposant besluit dat er grote kans is op gevaar voor verwarring bij het publiek. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie in haar geheel toe te wijzen.

B. Argumenten verweerder

12. Verweerder meent dat de huidige oppositie niet voldoende onderbouwd is op basis van artikel 2.3 BVIE.

13. De waren en diensten van de tekens in kwestie zijn volgens verweerder, ondanks het feit dat zij deels overlappen in hun specificaties, verschillend.

14. Wat de vergelijking tussen het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk en het bestreden teken betreft, stelt verweerder dat deze visueel verschillend zijn. Het aantal letters dat de tekens gemeen hebben wordt volgens verweerder teniet gedaan door het gebruik van een lettertype in het eerdere merk wat van het geheel een zeer algemeen gestileerd merk maakt. In casu zullen de dominante elementen van het eerdere merk waarschijnlijk in het geheugen van het publiek blijven hangen en als zodanig de kans op verwarring met andere merken verminderen. De toevoeging van een beeldelement en het woord TELECOM in het ingeroepen merk zorgen ervoor dat de tekens visueel verschillend zijn. Auditief wordt het merk duidelijk anders uitgesproken dan het bestreden teken. De tekens delen slechts één lettergreep en verschillen verder in het aantal lettergrepen. Begripsmatig zijn de tekens ook zeer verschillend van aard. Het ingeroepen merk zal door de consument direct worden opgevat als een verwijzing naar diensten op het gebied van telecommunicatie. Dit vermindert de mogelijkheid op verwarringsgevaar met het bestreden teken.

15. Wat de vergelijking tussen het ingeroepen woordmerk en het bestreden teken betreft, stelt verweerder dat de tekens visueel aanzienlijk verschillen. De eerste letter is verschillend en dit zal als dusdanig herinnerd worden door de relevante consument. Ook auditief zijn de merken verschillend nu de eerste lettergreep verschillend is. Tot slot vindt verweerder dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is nu beide tekens geen duidelijke betekenis hebben in de talen van de Benelux.

16. Verweerder besluit dat er in casu geen sprake is van gevaar voor verwarring. De door de betrokken tekens aangeduide waren en diensten zijn volledig verschillend. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

17. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

18. 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."

19. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

20. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

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

22. In eerste instantie zal het ingeroepen woordmerk, Uniemerkt 12937694, behandeld worden.
23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
INTO	Onto

Visuele vergelijking

24. Het ingeroepen merk is een woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, INTO. Het bestreden teken is ook een woordmerk dat bestaat uit vier letters, Onto.

25. Alleen de aanvangsletter van merk en teken verschilt, respectievelijk de letter I en de letter O. De drie daaropvolgende letters, NTO, zijn identiek. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), echter alleen het verschil in de beginletters van merk en teken, is onvoldoende opdat de totaalindruk op visueel vlak hierdoor verschillend zou worden. In casu betreft het relatief korte tekens, die in hun geheel worden waargenomen, waarbij het identieke deel –NTO niet kan worden veronachtzaamd.

26. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

27. Zowel merk als teken bestaan uit één woord van twee lettergrepen, respectievelijk IN-TO en ON-TO. De laatste lettergreep (-TO) zal identiek worden uitgesproken. Ook de eindklank van de eerste lettergreep is dezelfde (de letter O). Enkel het begin van de eerste lettergreep verschilt. De verschillende eerste letter van merk en teken houdt weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende drie letters, -NTO, blijft strikt gelijk en houdt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming in (zie in die zin GEU, SOLVO, T-434/07, 2 december 2009, ECLI:EU:T:2009:480). Hoewel ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald), dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat de cadans en verdere intonatie van merk en teken gelijk zijn.

28. Het Bureau oordeelt dat de tekens auditief overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

29. Hoewel een deel van het publiek mogelijk in merk en teken een Engels voorzetsel zou kunnen herkennen (namelijk in het merk het voorzetsel “into” wat “in” betekent en in het bestreden teken het voorzetsel “onto” wat naar betekent,) oordeelt het Bureau dat deze woorden niet tot de basiskennis van het Engels van het relevante publiek behoren. Bijgevolg zal het publiek dan ook geen betekenis toekennen aan de betrokken tekens.

30. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

31. Het Bureau besluit dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

32. 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).

33. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CI 9 Computer hardware; computer software; computer peripherals; electronic data processing equipment; computer networking and data communications equipment; computer components and parts; electronic memory devices; electronic control apparatus; programmed-data-carrying electronic circuits; wires for communication; electrodes; telephones; aerials; batteries; micro processors; keyboards; video films. <i>KI 9 Computerhardware; software; randapparatuur te gebruiken met computers; elektronische gegevensverwerkende apparatuur; computernetwerk- en datacommunicatieapparaten; computercomponenten en –onderdelen; geheugeneenheden (Elektronische -); elektronische regelapparaten; geprogrammeerde gegevensdragende elektronische schakelingen; communicatiebedrading; elektroden; telefoonapparaten; antennes; microprocessors; toetsenpanelen; videofilms.</i>
KI 35 Commercieel-zakelijke, bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsstrategische advisering; commercieel-zakelijk projectmanagement en interim management met betrekking tot	

<p>automatiseringsprojecten en door bedrijven die zich bezighouden met informatietechnologie; het opzoeken en opvragen van informatie op computernetwerken; databasebeheer; elektronische opslag van data; het opzetten van databestanden, waaronder het opzetten en beheren van gegevensbestanden ten behoeve van websites; zakelijke bemiddeling bij koop en verkoop, detailhandelsdiensten en groothandelsdiensten op het gebied van telecommunicatie apparatuur, software en hardware; informatie en advies inzake voornoemde diensten.</p>	
<p>KI 37 Bouw en installatiewerkzaamheden betreffende ICT netwerk infrastructuren (uitgezonderd software); installatie, montage, onderhoud en reparatie van hardware voor computer- en telecommunicatienetwerken; installatie, montage, onderhoud en reparatie van computers en telecommunicatieapparatuur, computernetwerken (uitgezonderd software) en computerrandapparatuur; aanleg van computernetwerken; installatie en onderhoud van glasvezel, kabels voor Centrale Antenne Inrichtingen (CAI) en ADSL; informatie en advies inzake voornoemde diensten.</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie; telecommunicatie van informatie, met name webpagina's, computerprogramma's en andere gegevens; verzenden van beeld, geluid en gegevens langs telecommunicatieve weg al dan niet ten behoeve van informatie- en Internetdiensten; elektronische data-overdracht; het verschaffen van de mogelijkheid tot het inbellen op elektronische (kabel-) netwerken zoals Internet; diensten op het gebied van elektronische post (e-mail); overdracht, verzenden en/of ontvangst van gegevens, geluid en beeld; het verschaffen van toegang tot Internet; informatie en advies inzake voornoemde diensten.</p>	<p>CI 38 Telecommunication services; communication services for the electronic transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the Internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video-on-demand service; satellite communication services; telecommunications gateway services.</p> <p><i>KI 38 Telecommunicatiediensten; communicatiediensten met betrekking tot elektronische spraakoverdracht; datatransmissiediensten; elektronische verzending van beelden, foto's, grafische</i></p>

	<p><i>afbeeldingen en illustraties via een wereldwijd computernetwerk; transmissie van data, audio en video en multimediatekstbestanden; simultane uitzending van televisie via wereldwijde communicatienetwerken, het internet en draadloze netwerken; verschaffen van telecommunicatietoegang tot video- en audio-inhoud beschikbaar via een online video-on-demand dienst; telecommunicatie via de satelliet; toegang verschaffen in het kader van telecommunicatie.</i></p>
	<p>CI 41 Teaching; education; training; entertainment services; production of television programs; film distribution; production of shows; production of films; provision of non-downloadable films and television programs via a video-on-demand service; arranging, conducting and organisation of workshops; conducting of seminars and congresses; arranging of exhibitions for cultural purposes; organizing and arranging exhibitions for entertainment purposes; organizing and presenting displays of entertainment relating to style and fashion; organization of fashion shows for entertainment purposes.</p> <p><i>CI 41 Educatie; educatie; opleiding; amusementsdiensten; productie van televisieprogramma's; filmdistributie; productie van shows; productie van cinematografische films; verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma's via video-on-demand; voorbereiding, uitvoering en organisatie van workshops [training]; houden van seminars en congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele doeleinden; organiseren en houden van tentoonstellingen voor ontspanningsdoeleinden; ontspannende vertoningen met betrekking tot stijl en mode; modeshows voor ontspanning.</i></p>
<p>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; computerprogrammering; automatiseringsdiensten; ontwikkeling, implementatie en integratie van software;</p>	

<p>ontwikkeling van toepassingen ten behoeve van telecommunicatie via internet; webhosting; hosting van websites; hosting van servers; hosting van digitale inhoud op het internet; advisering over het gebruik en de toepassing van computer hardware en software; bouwen, ontwerpen en vormgeven van websites en internettoepassingen; advisering aangaande de ontwikkeling, op maat maken, installatie en implementatie van software, websites en internetmodules; ontwerpen en ontwikkelen van hardware en software ten behoeve van netwerken; het controleren en testen van hardware en software in het kader van technisch netwerkbeheer; reparatie van software, ook op afstand (zogenaamde remote diensten); onderhoud, installatie en updating van software in het kader van het beheer van IT-architectuur; ontwikkeling van IT-architectuur; netwerkontwerp; ontwerpen en ontwikkelen van telecommunicatieapparatuur; automatiseringsdiensten ten behoeve van het koppelen van computer- en telefoonnetwerken; automatiseringsdiensten voor het beheren van computernetwerken, al dan niet op afstand; test- en controlewerkzaamheden o.a. in het kader van netwerkbeheer, al dan niet op afstand; informatie en advies inzake voornoemde diensten.</p>	
--	--

Klasse 9

35. 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 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.

36. 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, zodat de 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).

37. De waren “*computerhardware; randapparatuur te gebruiken met computers; elektronische gegevensverwerkende apparatuur; computernetwerk- en datacommunicatieapparaten; computercomponenten en –onderdelen; geheugeneenheden (Elektronische -); geprogrammeerde gegevensdragende elektronische schakelingen; communicatiebedrading; telefoonapparaten; antennes; microprocessors*” van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de diensten “*installatie, montage, onderhoud en reparatie van computers en telecommunicatieapparatuur, computernetwerken (uitgezonderd software) en computerrandapparatuur*” in klasse 37 van opposant. De verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het teken aangeduide waren in casu wordt immers gekenmerkt door een dermate nauw verband in die zin dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst erg belangrijk zullen zijn voor het verrichten van deze diensten. De computer(rand)- en telecommunicatieapparatuur, alsook onderdelen daarvan, van verweerder zijn immers noodzakelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling ervan door opposant. Er is dus sprake van complementariteit tussen deze waren en diensten. Bijgevolg zijn deze waren en diensten in beperkte mate soortgelijk.

38. De waren “*software*” van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de diensten “*ontwerpen en ontwikkelen van software*” in klasse 37 van opposant. De waren van verweerder kunnen namelijk niet geleverd worden zonder de diensten van opposant. Deze waren en diensten zijn dan ook complementair en dus in beperkte mate soortgelijk.

39. De waren “*videofilms*” van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de dienst “*verzenden van beeld, geluid en gegevens langs telecommunicatieve weg al dan niet ten behoeve van informatie- en internetdiensten*” in klasse 41 van opposant. De dienst van verweerder betreft bijvoorbeeld diensten als video on demand (VOD), namelijk een netwerkdienst die een gebruiker toelaat om, op het moment dat hij wil, een video te bekijken. De waren van verweerder zijn noodzakelijk voor de dienst van opposant aangezien zij het voorwerp uitmaken van de betrokken verzendingsdienst. Vroeger werden videofilms voornamelijk verspreid via materiële dragers, echter vandaag is het gebruikelijk dat videofilms meteen digitaal verspreid worden via diensten als video on demand. Deze waren en deze dienst zijn dus in beperkte mate soortgelijk.

40. De waren “*elektronische regelapparaten; elektroden*” van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Tussen geen van deze waren en de diensten van opposant kan er sprake zijn van enige complementariteit. Deze waren zijn immers zo specifiek qua aard, functie en bestemming dat er geen sprake is van enig nauw verband tussen deze waren en de diensten van opposant.

Klasse 38

41. De “*telecommunicatiediensten*” van verweerder zijn identiek aan de dienst “*telecommunicatie*” van opposant.

42. De diensten *“communicatiediensten met betrekking tot elektronische spraakoverdracht; datatransmissiediensten; elektronische verzending van beelden, foto’s, grafische afbeeldingen en illustraties via een wereldwijd computernetwerk; transmissie van data, audio en video en multimediabestanden; simultane uitzending van televisie via wereldwijde communicatienetwerken, het internet en draadloze netwerken; verschaffen van telecommunicatietoegang tot video- en audio-inhoud beschikbaar via een online video-on-demand dienst; telecommunicatie via de satelliet; toegang verschaffen in het kader van telecommunicatie”* van verweerder zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de dienst *“telecommunicatie”* van opposant. Onder telecommunicatie kan worden verstaan de communicatie over grote afstand d.m.v. telegrafie, telefoon, radio, radar, tv, enzovoort.¹ De diensten van verweerder betreffen alle specifieke diensten die ook zien op het overbrengen van informatie over grote afstand. Nu de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2008:399). De diensten van verweerder en opposant delen dezelfde aard, functie en bestemming. Zij kunnen mogelijk ook door dezelfde ondernemingen worden geleverd. Zij zijn dan ook identiek of minstens sterk soortgelijk.

Klasse 41

43. De diensten *“productie van televisieprogramma’s; filmdistributie; productie van shows; productie van cinematografische films; verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma’s via video-on-demand”* van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de dienst *“verzenden van beeld, geluid en gegevens langs telecommunicatieve weg al dan niet ten behoeve van informatie- en internetdiensten”* van opposant in klasse 38. Televisieprogramma’s en films, maar ook shows zijn bestemd om langs verschillende kanalen verspreid te worden onder het publiek, bijvoorbeeld langs telecommunicatieve weg, denk bijvoorbeeld aan VOD. Hiervoor moeten de televisieprogramma’s, films en shows wel eerst geproduceerd worden. Het zij daarbij opgemerkt dat verstrekkers van bijvoorbeeld VOD vandaag ook zelf eigen televisieprogramma’s, films en shows produceren. Wat betreft de filmdistributiediensten van verweerder, deze zijn net zoals de dienst van opposant gericht op de communicatie van beeldmateriaal ten behoeve van verschillende diensten. De diensten van verweerder en deze van opposant kunnen verder ook door dezelfde ondernemingen worden geleverd: zo kan men tegelijk meewerken aan de productie van televisieprogramma’s, films en shows en vervolgens ook zorgen voor de verzending ervan langs telecommunicatieve weg. Deze diensten kunnen verder ook bestemd zijn voor eenzelfde publiek. Bijgevolg zijn zij soortgelijk.

44. De overige diensten van verweerder in klasse 41 zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De diensten van verweerder betreffen algemeen gesteld opleidings- en ontspanningsdiensten. Zij verschillen qua aard van de diensten van opposant die, algemeen gesteld, zien op zakelijke beheersdiensten in klasse 35, ICT diensten in klasse 37, telecommunicatiediensten in klasse 38 en diensten van ontwerp en ontwikkeling van computers en software in klasse 42. Deze diensten worden door verschillende ondernemingen geleverd aan een verschillend publiek. Deze diensten zijn dan ook niet soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “telecommunicatie”.

Conclusie

45. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

46. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

48. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

49. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

50. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

51. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk, deels in beperkte mate soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

52. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

53. Aangezien de diensten van het tweede ingeroepen recht identiek zijn aan deze van het eerste, kan dit recht niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie en kan het bijgevolg onbesproken blijven.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2012135 wordt gedeeltelijk toegewezen.

55. Benelux depot 1331706 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: Computerhardware; software; randapparatuur te gebruiken met computers; elektronische gegevensverwerkende apparatuur; computernetwerk- en datacommunicatieapparaten; computercomponenten en -onderdelen; geheugeneenheden (Elektronische -); geprogrammeerde gegevensdragende elektronische schakelingen; communicatiebedrading; telefoonapparaten; antennes; microprocessors; toetsenpanelen; videofilms.

Klasse 38: Alle diensten.

Klasse 41: Productie van televisieprogramma's; filmdistributie; productie van shows; productie van cinematografische films; verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma's via video-on-demand.

56. Benelux depot 1331706 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten nu deze niet soortgelijk bevonden werden:

Klasse 9: Elektronische regelapparaten; elektroden.

Klasse 41: Educatie; educatie; opleiding; amusementsdiensten; voorbereiding, uitvoering en organisatie van workshops [training]; houden van seminars en congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele doeleinden; organiseren en houden van tentoonstellingen voor ontspanningsdoeleinden; ontspannende vertoningen met betrekking tot stijl en mode; modeshows voor ontspanning.

57. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 11 februari 2019

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Behandelaar: Rudolf Wiersinga