

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002562

van 28 oktober 2011


- Opposant:** **Scout24 Holding GmbH**
Rosenheimer Str. 143b
81671 Munchen
Duitsland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 6052872**
Der Scout
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 6024715**
Scouty

tegen
- Verweerder:** **Prorsum B.V.**
Lumierestraat 9
6716 AG Ede
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depotnummer 1149506**



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

1. Op 14 december 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1149506 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 december 2007.

2. Op 29 februari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 6052872 van het woordmerk Der Scout, ingediend op 29 juni 2007 en ingeschreven op 23 oktober 2009 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45.
- Europese inschrijving 6024715 van het woordmerk Scouty, ingediend op 21 juni 2007 en ingeschreven op 5 augustus 2010 voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 33 en 35 tot en met 45.
- Europese inschrijving 1202712 van het woordmerk Scout 24, ingediend op 10 juni 1999 en ingeschreven op 21 maart 2001 voor waren en diensten in de klassen 35, 36, 37, 38, 42.

3. Op 12 april 2011 heeft opposant het Bureau verzocht om Europese inschrijving 1202712 buiten beschouwing te laten (zie overwegingen 11 en 12).

4. Uit het merkenregister is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant door een overdracht inmiddels in het register ten name van Scout24 Holding GmbH staan, hiermee treedt deze firma in de rechten van de oorspronkelijk indiener van de oppositie. De opposant is derhalve daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. Het bestreden depot is gedurende de oppositieprocedure overgedragen aan Prorsum B.V., deze firma vervangt hiermee de oorspronkelijke deposant als verweerder.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35, 38 en 42 van de ingeroepen rechten.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 17 maart 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

Aangezien twee van de ingeroepen rechten op dat moment nog niet waren ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

9. Op 8 september 2010 heeft het Bureau de inschrijving van de ingeroepen rechten, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 9 november 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 10 november 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 10 januari 2011 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

10. Op 5 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 14 maart 2011 gereageerd. Aangezien 12 maart 2011 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Verweerder heeft in zijn argumenten ook aangegeven dat ingeroepen recht E 1202712 inmiddels opgegeven (*registration surrendered*) zou zijn door opposant. Overeenkomstig de regel van de Directeur-Generaal van 15 oktober 2007 heeft het Bureau partijen op 17 maart 2011 meegedeeld dat de oppositie om die reden voorlopig ambtshalve werd opgeschort. Het Bureau heeft in deze brief tevens de reactie van verweerder aan de opposant gezonden.

12. Op 12 april 2011 heeft opposant meegedeeld dat het ingeroepen recht E 1202712 van het merk Scout 24 buiten beschouwing mag worden gelaten. Dit is door het Bureau op 13 april 2011 meegedeeld aan verweerder.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant is van mening dat bij de ingeroepen rechten het element SCOUT in het oog springt. Bij het bestreden teken is er tussen de elementen BOUW en SCOUT een onderscheid gemaakt door het gebruik van verschillende kleuren. De nadruk ligt bij het bestreden teken op de woordelmente(n), aangezien het gebruik van de kleuren en de zon in plaats van de letter O volgens opposant als versieringselementen zullen worden opgevat. Het element SCOUT is dan ook integraal overgenomen in het bestreden teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, aldus opposant. Visueel en auditief zijn merk en teken overeenstemmend. Begripsmatig worden de oudere merken

gekenmerkt door SCOUT hetgeen een aanduiding is van een persoon op zoek naar een talent op een bepaald gebied. Het bestreden teken bevat eveneens het woord SCOUT, voorafgegaan door het sterk beschrijvende woord BOUW. Door de mate van beschrijvendheid van BOUW, is SCOUT het dominante element volgens opposant. Zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken in zijn geheel zijn geen bestaande woorden in één van de talen in de Benelux. De consument zal volgens opposant echter een teken vaak ontleden in woordelementen die een concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die bekend zijn. Dit zal het geval zijn voor het element SCOUT in zowel de ingeroepen rechten als in het bestreden teken. Op begripsmatig vlak zijn de merken en het teken dan ook sterk overeenstemmend volgens opposant.

17. Volgens opposant zijn de diensten van verweerder identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de diensten van opposant.

18. Gezien de overeenstemming van de tekens, de mate van soortgelijkheid van de diensten en het onderscheidend vermogen van de oudere merken, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, inschrijving van het bestreden depot te weigeren en verweerder in de kosten van de oppositie te veroordelen.

B. Argumenten verweerder

19. Verweerder voert aan dat de argumenten van opposant niet ondertekend zijn en aangezien dit een vereiste is volgens verweerder, moet de oppositie bij gebrek aan argumenten van opposant buiten behandeling worden gelaten. Bovendien zijn de argumenten ingediend namens T-online.at Internet Service GmbH en gezien de overdracht aan Scout24 Holding GmbH na indiening van de argumenten, dus niet door de eigenlijke opposant. Ook dit heeft volgens verweerder tot gevolg dat de argumenten als niet ingediend beschouwd moeten worden.

20. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder verhoogd, aangezien de diensten met veel aandacht en zorg worden gekozen door het publiek.

21. Volgens verweerder trekken het woordelement BOUW en de opvallende letter O de meeste aandacht in het bestreden teken. Verweerder betwist dat SCOUT het meest in het oogspringende element van het ingeroepen recht "Der Scout" is. Het eerste element "Der" zal de meeste aandacht trekken en dit komt niet voor in het bestreden teken. Verweerder is van mening dat "Der Scout" en BOUWSCOUT op visueel vlak verschillend zijn. Auditief gezien ligt de nadruk bij het ingeroepen recht op "Der Scout" en bij het bestreden teken op **BOUW**-SCOUT. Het aantal lettergrepen en het woordritme zijn volgens verweerder dusdanig verschillend dat er, ondanks een zeer geringe mate van overeenstemming, voldoende verschillen zijn om in auditief opzicht verwarring te voorkomen. Tot slot is "Der Scout" Duits voor "de scout", een woord dat ook in het Nederlands en Frans bestaat en beschrijvend is voor de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het bestreden teken heeft geen begripsmatige betekenis en verweerder is dan ook van mening dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

22. Voor wat betreft de vergelijking van het bestreden teken met het ingeroepen recht Scouty betwist verweerder eveneens dat SCOUT het meest in het oogspringende element van het ingeroepen recht is. Het eerste element zal de meeste aandacht trekken en dit is verschillend, namelijk SCOU en

BOUW. Verweerder is van mening dat Scouty en BOUWSCOUT op visueel vlak verschillend zijn. Auditief gezien ligt de nadruk bij het ingeroepen recht op Scou-ty en bij het bestreden teken op **BOUW**-SCOUT. Het aantal lettergrepen en het woordritme zijn volgens verweerder dusdanig verschillend dat er, ondanks een zeer geringe mate van overeenstemming, voldoende verschillen zijn om in auditief opzicht verwarring te voorkomen. Tot slot verwijst het ingeroepen recht naar het woord scout, een woord dat ook in het Nederlands en Frans bestaat en beschrijvend is voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Het bestreden teken heeft geen begripsmatige betekenis en verweerder is dan ook van mening dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

23. Naast het feit dat Scout van beschrijvende aard is, althans een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, bestaan er in de Benelux zeer veel merken met het element SCOUT voor soortgelijke diensten, aldus verweerder. Er is volgens verweerder dan ook geen alleenrecht mogelijk op het element SCOUT en de bescherming van opposant strekt zich enkel uit over respectievelijk DER SCOUT en SCOUTY. Volgens verweerder heeft opposant dit argument ook zelf gebruikt in oppositieprocedures bij het OHIM.

24. De diensten in de klassen 35 en 38 zijn volgens verweerder identiek, dan wel soortgelijk aan elkaar. De diensten in klasse 42 daarentegen zijn niet identiek, dan wel soortgelijk, aangezien er sprake is van een andere aard en bestemming.

25. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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 eerste dag van de maand volgende op 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.

27. 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."

28. 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


29. 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).

30. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6052872)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Der Scout	

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden "Der Scout". Het betwiste teken bestaat uit twee woorden, van respectievelijk vier en vijf letters, achter elkaar geplaatst. Het eerste woord, bouw, is weergegeven in oranje letters en het tweede woord, scout, is weergegeven in grijze letters. Rond de letter O van het woord scout is een gestileerde zon geplaatst.

34. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is dat niet anders.

35. Volgens vaste rechtspraak 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).


36. Het woord "SCOUT" is zowel in het Frans als in het Nederlands een verkorting van het woord "talentscout", iemand die speurt naar talenten¹. Dit wordt ook bevestigd door zowel opposant als verweerder. Dit woord zal alleszins naar oordeel van het Bureau bij het grote publiek als beschrijvend worden opgevat voor de betrokken diensten. Het Bureau deelt de opvatting van opposant dat het ingeroepen recht onderscheidend is (zie overweging 18) dan ook niet.

37. Ook het element BOUW in het betwiste teken is volledig beschrijvend als aanduiding voor de sector waarin de talenten gezocht worden. Geen van de woordelementen heeft dus enig onderscheidend vermogen, waardoor ook de beschermingsomvang ervan bijzonder laag is.

38. De figuratieve elementen in het bestreden teken zijn zeer sober, er wordt slechts gebruik gemaakt van twee kleuren en er wordt een versiering rond de letter O geplaatst.

39. Hoewel deze figuratieve elementen sober te noemen zijn, vallen de verschillen in ieder geval meer op dan de punten van overeenstemming. Door het verschil in lengte, de verschillende figuratieve elementen en bij gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van de tekens zijn deze verschillen voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar het oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 6024715)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Scouty	

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord "Scouty".

41. Zoals hierboven reeds uiteen werd gezet bestaat het bestreden teken uit de beschrijvende woorden "bouw" en "scout" en is het daarmee beschrijvend voor de diensten van iemand die speurt naar talenten in de bouwsector. Het ingeroepen recht verwijst hooguit naar het begrip scout, maar niet gezegd kan worden dat het in de ogen van het in aanmerking komend publiek die vaststaande betekenis heeft (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE 2002312, SCOTTIE, van 5 juli 2011).

42. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het begin van merk en teken is zeer verschillend. Het ingeroepen recht is aanzienlijk korter dan het bestreden teken en de uitspraak en de

¹ Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk, Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands, 2^e druk

cadans van merk en teken zijn ook verschillend. Visueel en auditief is er echter een zeer geringe mate van overeenstemming, aangezien merk en teken de letters "s-c-o-u-t" met elkaar delen.

Conclusie

43. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

44. In dit concrete geval heeft het betwiste teken een duidelijke en vaststaande betekenis (zie punt 41). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de begripmatige verschillen voldoende zijn om de geringe punten van overeenstemming op visueel en auditief vlak te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de diensten

45. Aangezien de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

46. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven (voor zover de dienstenlijsten van beide ingeroepen rechten niet identiek zijn, is de meest uitgebreide dienstenlijst weergegeven).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame, marketing, marktonderzoek, assortiments- en prijsonderzoek; beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten; bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties voor derden, bemiddeling bij contracten over het aanschaffen en verkopen van allerlei goederen en diensten; diensten van een e-commerceaanbieder, te weten het aannemen van bestellingen en leverservice voor elektronische bestelsystemen; reclame; advisering inzake personeelsbeleid en personeelsbemiddeling; arbeidsbemiddeling; advisering inzake bedrijfsvoering, advisering op	Klasse 35 Reclame; publiciteit en promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; marktwerking, - onderzoek en - analyse; marketing; diensten van een uitzendbureau; arbeidsbemiddeling; detachering van personeel; werving en selectie van personeel; het ter beschikking stellen, uitzenden en uitlenen van personeel; diensten op het gebied van headhunting en outplacement; diensten op het gebied van personeelsmanagement; voorlichting en advisering op het gebied van personeel en personeelszaken (zogenaamd 'human resource

<p>organisatorisch gebied, professionele consultatie op zakelijk gebied; advisering met betrekking tot het inzetten van hardware en software, alsmede de nieuwe media en het internet voor en in ondernemingen; organisatorische projectplanning en organisatorisch projectmanagement voor reclame en presentaties van ondernemingen op internet, alsmede in overige media en algemeen met betrekking tot elektronische gegevensverwerking; bemiddeling en verhuur van advertentieruimte, met name op het Internet en overige nieuwe media; beschikbaarstelling van ruimte voor reclame met kleine advertenties via wereldwijde computernetwerken en draadloze netwerken; beschikbaar stellen van een computerondersteunde markt, te weten het verzamelen, actualiseren, ter beschikking stellen, verschaffen, leveren, archiveren, opslaan en opvragen van gegevens, teksten, beelden en informatie over vraag naar en aanbod van goederen en diensten, samenstelling en evaluatie van goederen-, diensten- en informatieaanbod in elektronische vorm, alsmede daarmee in verbinding staande werkzaamheden zoals het classificeren en verzorgen van onlinediensten op en buiten het internet, te weten beschikbaar stellen van aanbiedingen van derden voor de verkoop van allerlei goederen en diensten, alsmede beschikbaar stellen van een onlineregister met zakelijke informatie in wereldwijde computernetwerken en draadloze netwerken; beschikbaarstelling van een onlinedatabase met in categorieën ingedeelde (informatie)lijsten, met name lijsten en opsommingen met betrekking tot diensten, verkoopadvertenties, koopadvertenties, werkgelegenheid, vastgoed, evenementen, activiteiten, gemeente en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek, bestuur, indexering en elektronische verwerking van informatiemateriaal, opstellen van indexen voor informatie, websites en andere informatiebronnen gegevensopslag en gegevensverwerking voor derden; organisatie van verkoopevenementen en beurzen voor economische en voor</p>	<p>management'); administratieve diensten, waaronder boekhouding, personeel- en salarisadministratie (zogenaamde 'payroll services'); commercieel-zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van werknemers en werkgevers; advertentiebemiddeling; verspreiding van promotie- en reclamemateriaal, waaronder promotie van vacatures door het plaatsen van advertenties; compilatie van advertenties en vacatures voor gebruik op websites; verhuur van advertentieruimte, waaronder via elektronische weg en via elektronische datacommunicatie, waaronder ten behoeve van door derden aangeboden vacatures; informatievoorziening inzake het commercieel beheren van zaken of voor reclaimedoeleinden, waaronder inzake vraag naar en aanbod van werk; diensten van een databank met zakelijke en economische gegevens, met name op het gebied van arbeidsbemiddeling en vacatures; het opstellen en beheren van gegevensbestanden en databanken; beheer van databanken; het verzamelen, classificeren, ordenen en actualiseren van gegevens ten behoeve van databanken met marktinformatie, informatievoorziening op zakelijk gebied ook via telecommunicatienetwerken zoals Internet, kabelnetwerken of andere vormen van datatransfer; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie via psychologische methoden; informatie, advisering en voorlichting inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>
---	--

reclamedoeleinden.	
<p>Klasse 38 Telecommunicatie, waaronder online-, internet- en extranetdiensten; overbrenging van gegevens in onlinediensten en op internet, e-maildiensten (overbrenging van elektronische post); het verlenen van toegang tot databases; overbrengen van gegevens uit databases; verstrekken van telecommunicatiefaciliteiten voor het plaatsen van orders voor producten en diensten via elektronische gegevenscommunicatie; ter beschikking stellen van toegang tot en leveren (verzenden) van gegevens, informatie, teksten en beelden; overbrenging van berichten en informatie aan derden door middel van audiovisuele en/of digitale media, bijv. in onlinediensten, mailboxsystemen, internationale en nationale netwerken alsmede in de toekomst ter beschikking staande digitale media, beschikbaarstelling van onlineforums en discussiegroepen voor de overdracht van mededelingen tussen gebruikers van wereldwijde computernetwerken en draadloze netwerken; beschikbaar stellen van een onlinedatabase met volgens categorieën ingedeelde (informatie)lijsten, met name lijsten en overzichten met betrekking tot diensten, verkoopadvertenties, koopadvertenties, vacatures, vastgoed, evenementen, activiteiten, gemeente en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek; beheer, indexeren en elektronische verwerking van informatiemateriaal, het creëren van informatie-indexen, websites en andere informatiebronnen; opslag van gegevens en gegevensverwerking voor derden; bemiddeling bij</p>	<p>Klasse 38 Telecommunicatie; elektronische dataoverdracht en -communicatie, waaronder via internet; het verlenen van toegang tot computerdatabanken en andere computernetwerken; technische advisering op het gebied van elektronische dataoverdracht; het verschaffen en verhuren van toegang tot computerdatabanken; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>

en verhuur van toegangstijd tot Internet.	
<p>Klasse 42 Exploitatie van servers en internet-terminals; beschikbaarstelling van platforms voor de bemiddeling bij goederen- en dienstenaanbod in elektronisch oproepbare databases met interactieve toegang en directe mogelijkheid tot bestellen, computerdiensten, te weten instellen van websites op het internet voor derden (web-hosting) en hosting van onlinewebinrichtingen voor derden voor het organiseren en houden van onlineontmoetingen, -bijeenkomsten en interactieve onlinediscussies; computerdiensten in de vorm van klantspecifieke websites met gebruikersgedefinieerde informatie en persoonlijke profielen en informatie; zoekmachines voor websites;ontwikkelen en exploiteren van een online-computerdatabase en online doorzoekbare database met informatie over een breed scala aan onderwerpen, met name met brancheoverzichten en lijsten voor aankondigingen, evenementen, activiteiten, entertainment, contacten, woningen en vastgoed, werk, cultureel aanbod, verkoopadvertenties, koopadvertenties, diensten, gemeentezaken, persoonlijke advertenties en onderwerpen van algemeen belang voor het publiek alsmede beschikbaarstelling van de toegang tot een dergelijke database.</p>	<p>Klasse 42 Het up to date houden van computerprogramma's; het up to date houden van computerbestanden; het (doen) ontwerpen en ontwikkelen van software, ook voor websites, internet- en internetapplicaties; systeembeheer (met uitzondering van de reparatie, installatie en onderhoud van hardware); het via geautomatiseerde systemen, waaronder een website, ter beschikking stellen van programmatuur voor interactie met andere computergebruikers en voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatie; ontwerpen, schrijven, aanpassen, actualiseren en installeren van, alsmede adaptief, correctief en perfectief onderhoud aan computerprogramma's ten behoeve van de in voornoemde klassen genoemde diensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>

B. Overige factoren

47. Verweerder voert aan dat de argumenten van opposant niet ondertekend zijn en hij is van mening dat de oppositie derhalve buiten behandeling moet worden gelaten. Bovendien zijn de argumenten volgens verweerder ingediend namens de oude houder van de ingeroepen rechten en dus niet door de eigenlijke opposant. Ook dit heeft volgens verweerder tot gevolg dat de argumenten als niet ingediend beschouwd moeten worden (zie overweging 19). Het Bureau wijst erop dat de begeleidende brief bij de argumenten werd ondertekend door de gemachtigde van opposant. Dit is voor het Bureau voldoende om de argumenten in overweging te nemen. Ook het feit dat er namens de oudere houder op zou worden getreden is voor het Bureau geen grond om de argumenten niet in overweging te nemen. Middels de in het register aangetekende overdracht (zie overweging 4) treedt de huidige merkhouder immers in de rechten van de oorspronkelijke indiener van de oppositie.

IV. BESLUIT

48. De oppositie met nummer 2002562 wordt afgewezen.

49. Benelux depot 1149506 wordt ingeschreven.

50. De opposant is 1.000 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, 28 oktober 2011

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard