

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003860**  
**van 29 oktober 2012**

- Opposant:** **AOL Inc.**  
22000 AOL Way  
Dulles, Virginia 20166-9323  
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Lydian cvba**  
Tour & Taxis, Havenlaan 86C B113John F. Kennedylaan 2  
1000 Brussel  
België
- Merk:** **TRUVEO** (Europese inschrijving 4756169)  
*tegen*
- Verweerder:** **TRUVO Belgium Comm. V.**  
De Keyserlei 5, bus 7  
2018 Antwerpen  
België
- Gemachtigde:** **Lawton Trademarks**  
P.o. Box 3115  
4800 DC Breda  
Nederland
- Betwiste merk:** TRUVO LABS (Benelux depot 1172571)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 12 december 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk TRUVO LABS ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1172571 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 december 2008.

2. Op 25 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4756169 van het woord-/beeldmerk

**TRUVEO**

, ingediend op 1 december 2005 en ingeschreven op 5 oktober 2006 voor diensten in klasse 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 35, 38 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 maart 2009.

8. Op 17 maart 2009 heeft Lawton Trademarks zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 7 april 2009.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2009. Het Bureau heeft op 11 mei 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 juli 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 9 juli 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 17 juli 2009 heeft het Bureau de argumenten van opposant doorgestuurd aan verweerder, doch verzuimd de daarbij behorende stukken eveneens door te sturen. Op 10 september 2009 heeft het Bureau deze alsnog aan verweerder gezonden en hem een termijn gesteld tot en met 10 november 2009 om daarop te reageren.

11. Op 10 november 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 13 november 2009.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. 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 van opposant**

15. Opposant licht toe dat hij eigenaar is van één van de grootste en de meest uitgebreide commerciële videozoekmachines waarmee video's kunnen gezocht en gevonden worden, door alle soorten online video's te verzamelen en te classificeren in verschillende categorieën.
16. Opposant stelt vast dat alle letters van het betwiste teken in dezelfde volgorde voorkomen in het ingeroepen recht en dat de eerste vier letters en de laatste letter van merk en teken identiek zijn. De enige kleine verschillen tussen merk en teken bestaan volgens opposant in de afwezigheid van de letter E en de toevoeging van het bijkomend wordelement LABS.
17. Dit laatste element acht opposant zeer gewoon en zelfs beschrijvend voor de betrokken diensten; deze term heeft dus een zwakke handelswaarde en wordt op een secundaire plaats gezet in het teken, aldus opposant. Het onderscheidende en dominante bestanddeel van het betwiste teken is volgens hem TRUVO en dit verschilt ten opzichte van het ingeroepen recht slechts in één letter aan het einde van dit laatste. De gemiddelde consument zal dit kleine verschil nauwelijks opmerken, zodat er sprake is van visuele overeenstemming.
18. Auditief acht opposant de tekens in hoge mate overeenstemmend, aangezien zij uit bijna dezelfde letters bestaan en gelet op de globale klank, het ritme, de intonatie en de structuur. De afwezigheid van de letter E bij het betwiste teken zal volgens opposant nauwelijks worden opgemerkt door de consument. Met betrekking tot het tweede element van het betwiste teken, acht opposant het vrij onwaarschijnlijk dat de consument dit element zal betrekken in een verwijzing naar het teken; waarschijnlijker is dat het zal worden weggelaten, aldus opposant.
19. Op conceptueel vlak meent opposant dat geen van beide tekens enige betekenis heeft, zodat de begripsmatige vergelijking geen invloed heeft op de beoordeling.
20. Opposant is van oordeel dat de diensten van het betwiste teken voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht en hij illustreert dit ten dele door te verwijzen naar het gebruik van dit teken op de website van verweerder.

21. Opposant concludeert op basis van het bovenstaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en opposant – naar het Bureau begrijpt: verweerder – te veroordelen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder licht zijn feitelijke activiteiten toe en wijst erop dat hij, naast het betwiste teken, nog titularis is van een zevental Benelux- en gemeenschapsmerken, die door hun intensieve en brede inzet in de Beneluxmarkt bijzondere bekendheid en onderscheidendheid hebben verworven.

23. Verweerder acht het ingeroepen recht niet bijzonder onderscheidend; het is duidelijk een combinatie van het Franse *trouver* en de term *video*. Daarnaast refereert het merk sterk aan de Engelse woorden *true* en *video*; om die reden is er door het USPTO<sup>1</sup> (– BBIE) ook een pseudomerk aan toegekend, aldus verweerder. Daarnaast kent het merk volgens verweerder maar een zeer beperkte populariteit en geniet het in de Benelux geen enkele significante bekendheid.

24. Wat de diensten van het ingeroepen recht aangaat, meent verweerder dat de omschrijving *computerdiensten* ontoelaatbaar is omdat het een te vage en te algemene aanduiding is, die niet voorkomt in de classificatie van Nice en strijdig is met artikel 2, lid 2 van het uitvoeringsreglement van het Gemeenschapsmerk, met artikel 2.5, lid 5 BVIE, met bestaande jurisprudentie en met de literatuur (Jessie N. Roberts, *International Trademark Classification. A Guide to the Nice Agreement*, 2007, p. 212-214). Daarom dient deze term volgens verweerder genegeerd te worden of te worden geïnterpreteerd als diensten betrekking hebbend op louter wetenschappelijke en technische diensten (met name computerprogramming).

25. De overige diensten van het ingeroepen recht vat verweerder samen als “het ter beschikking stellen van een technologie, namelijk een zoekmachine”, terwijl zijn diensten voornamelijk zien op het faciliteren van naamsbekendheid van bedrijven die via het betwiste teken contactinformatie en advertenties aanbieden. Eerstgenoemde diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten in klasse 35 en klasse 38 van het betwiste teken, en slechts in geringe mate soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van dit teken.

26. Verweerder vindt de tekens niet overeenstemmend. Visueel is volgens hem van overeenstemming geen sprake, aangezien vijf van de negen letters verschillend zijn, het ingeroepen recht een beeldelement bevat en het betwiste teken uit twee woorden bestaat en dus langer is. Bovendien gaat het om korte tekens, waardoor kleine verschillen sneller zullen worden opgemerkt.

27. Fonetisch verschilt het aantal lettergrepen, het ritme en de klemtoon, zodat de tekens ook op dit vlak niet overeenstemmen, zo stelt verweerder.

28. Begripsmatig meent verweerder dat het ingeroepen recht een duidelijke betekenis heeft die verwijst naar de betrokken diensten, waardoor dit merk een beperkte beschermingsomvang toekomt. Het betwiste teken heeft geen betekenis, zodat er geen sprake kan zijn van begripsmatige

---

<sup>1</sup> Toevoeging Bureau: *United States Patent and Trademark Office*.

overeenstemming. Verweerder merkt nog op dat de visuele en fonetische overeenstemming (die hij in casu niet aanwezig acht) geneutraliseerd wordt door dit begripsmatige verschil.

29. Het publiek waarvoor de diensten van het ingeroepen recht bestemd zijn, is volgens verweerder gespecialiseerd, omdat deze diensten gekoppeld zijn aan technische specificaties, waardoor onder andere vooronderzoek nodig is. Het publiek van het betwiste teken is volgens verweerder een zakelijk publiek en voor een deel de normaal geïnformeerde consument.

30. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken zonder beperkingen in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

31. 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.

32. 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."

33. 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, 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***

34. 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).

35. 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).

36. 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 bezien, 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	TRUVO LABS

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Het element LABS van het betwiste teken is meervoud voor “lab” een algemeen gangbare afkorting voor een laboratorium, van oudsher een oord alwaar geëxperimenteerd wordt en heden ten dage een gangbare aanduiding voor een product of een dienst in ontwikkeling of in een experimenteel stadium. Ter illustratie één citaat (uit vele): *In Google Code Labs, you'll find developer products that are experimental. Some of these will one day graduate out of labs, others may remain experimental or even be shut down. That's what a lab is for. Likewise, graduating from Google Code Labs is a big step that indicates our long-term commitment to that product.*

39. Afgezien van het beschrijvende element LABS van het betwiste teken heeft geen van beide tekens een vaste betekenis. De stelling van verweerder dat het ingeroepen recht een combinatie is van *trouver* en van *video* (zie punt 23) komt het Bureau vergezocht en ongeloofwaardig voor, te meer daar uit niets blijkt dat de letter U zou moeten worden uitgesproken als de combinatie OU in *trouver*. De verwijzing naar *true* en *video* (eveneens punt 23) ziet het Bureau evenmin en het toekennen van een pseudomeerk door het USPTO zegt nog niets over de perceptie van het merk door het publiek. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het in aanmerking komend publiek geen betekenis zal herkennen in de tekens.

40. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Visuele vergelijking*

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement TRUVEO in zwarte drukletters, waarvan de letter O verdeeld is in vier sectoren: een witte, een zwarte, een licht- en een donkergrijze. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en vier letters.

42. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is dit het geval bij het ingeroepen recht, waarin het beeldelement enkel bestaat in een verdeling van de letter O in vier vlakken, hetgeen door het publiek voornamelijk zal worden opgevat als versiering en opmaak.

43. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hierboven is reeds geconstateerd dat het element LABS beschrijvend is voor producten of diensten in ontwikkeling en dit element is dus niet het meest dominerende bestanddeel van het betwiste teken. Derhalve dient het element TRUVO als dominant bestanddeel van dit teken te worden aangemerkt.

44. 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). In het voorliggende geval zijn de vier eerste letters (van vijf) van het dominante bestanddeel van het betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht en staan zij ook op precies dezelfde plaats. Daarnaast is ook de laatste letter van deze woorden identiek. Het verschil zit dus met name in de voorlaatste letter van het ingeroepen recht. Dit verschil van slechts één letter, aan het einde van het merk, noch de toevoeging van een beschrijvend element bij het betwiste teken, kunnen de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vijf identieke letters wegnemen.

45. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

46. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Ook in het voorliggende geval lenen de beeldelementen zich niet voor auditieve weergave.

47. Het ingeroepen recht telt drie lettergrepen, waarbij de klemtoon zowel op de eerste als op de tweede kan worden gelegd. Het betwiste teken bevat twee woorden, eveneens bestaande uit drie lettergrepen en de klemtoon ligt op de eerste. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste

lettergreep van beide tekens is identiek en bevat drie duidelijk waarneembare klanken ([TRU]). Daarnaast wordt de eerste letter van de tweede lettergreep identiek uitgesproken en ten slotte komt ook de lange O-klank in beide tekens voor. Het verschil zit dus aan het einde van de tekens, namelijk de letter E in de voorlaatste lettergreep van het ingeroepen recht en het beschrijvende woorelement LABS bij het ingeroepen recht. Dit verschil is echter onvoldoende om de globale indruk van auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van de overige vijf letters ongedaan te maken. Dit geldt a fortiori indien de letter E niet beklemtoond wordt uitgesproken, waarbij terzijde zij opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

48. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

49. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal dan ook geen verdere rol spelen in de beoordeling.

#### ***Vergelijking van de diensten***

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

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

52. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
	Klasse 35 Publiciteit; advertentiebemiddeling; diensten van een databank bevattende informatie inzake commerciële zaken; bemiddeling en advisering bij de promotie en marketing van producten en diensten van derden langs elektronische weg, ook door middel van zoekmachines.
	Klasse 38 Telecommunicatiediensten; datacommunicatiediensten; technische advisering over datacommunicatie-apparatuur en -netwerken met het oog op de aanschaf hiervan.
Klasse 42 Computerdiensten; computerdiensten,	Klasse 42 Diensten van een databank bevattende



te weten het verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van video- en geluidsgegevens op een wereldwijd computernetwerk; Computerdiensten, te weten het verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk.	technologische informatie; computerprogrammering; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsgegevens.
---	---

*Voorafgaande opmerking*

53. De aanduiding *computerdiensten* zonder meer is te vaag om in de vergelijking te kunnen betrekken. Onder deze term kan immers een grote verscheidenheid aan diensten vallen, zoals de volgende diensten (die wel voorkomen in de internationale classificatie van Nice): installatie, onderhoud of reparatie van hardware, installatie van software, verhuur van computerhardware of –software, computerprogrammering, advisering inzake computerhardware. Het Bureau zal daarom uitgaan van de nader gespecificeerde computerdiensten van het ingeroepen recht.

*Klasse 35*

54. Een zoekmachine (Engels: *search engine*) is een instrument waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn. Zonder nadere aanduiding bedoelt men tegenwoordig meestal een webdienst waarmee met behulp van vrije trefwoorden volledige tekst (*full text*) kan worden gezocht in het gehele World Wide Web (bron: Wikipedia). De diensten van opposant houden dus in dat hij software (of een softwarepakket) ter beschikking stelt, waarmee wereldwijd naar gegevens kan worden gezocht op het internet.

55. De *diensten van een databank bevattende informatie inzake commerciële zaken* van het betwiste teken zijn zeer ruim omschreven en kunnen ook de diensten van een zoekmachine omvatten. Deze diensten zijn dus soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

56. De diensten *publiciteit, advertentiebemiddeling, bemiddeling en advisering bij de promotie en marketing van producten en diensten van derden langs elektronische weg, ook door middel van zoekmachines* van het betwiste teken zijn naar hun aard niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De eerdergenoemde diensten hebben een duidelijk wervend karakter, terwijl de diensten van het ingeroepen recht beogen informatie objectief en zakelijk te kunnen achterhalen.

*Klasse 38*

57. De diensten van het ingeroepen recht zijn, zoals gezegd, gericht op een wereldwijd computernetwerk. Inherent daaraan is dat zij (noodzakelijkerwijs) gebruik maken van telecommunicatie, waartoe tevens de elektronische overdracht van gegevens kan worden gerekend. Op grond daarvan zijn de *telecommunicatiediensten* en *datacommunicatiediensten* van het betwiste teken complementair en dus soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Zonder internet zijn bijvoorbeeld wereldwijde zoekmachines ondenkbaar.

58. De dienst *technische advisering over datacommunicatie-apparatuur en -netwerken met het oog op de aanschaf hiervan* van het betwiste teken gaat uitsluitend over hardware. Uiteraard bestaat er een onlosmakelijk verband tussen hardware en software, maar in dit geval heeft de advisering betrekking op de technische aspecten van de hardware, en bijvoorbeeld niet over de toepassingsmogelijkheden of de

werking van bepaalde software. Bovendien is de technische advisering gericht op de aanschaf van deze hardware en niet op het functioneren ervan in samenhang met bepaalde software. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 42*

59. De *diensten van een databank bevattende technologische informatie* van het betwiste teken zijn zeer ruim omschreven en kunnen ook de diensten van een zoekmachine omvatten. Deze diensten zijn dus soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

60. De dienst *computerprogramming* van het betwiste teken is complementair aan de diensten van het ingeroepen recht. Een zoekmachine is immers (een complex geheel van) software, die niet tot stand kan worden gebracht zonder computerprogramming. Deze diensten zijn dus soortgelijk.

61. De dienst *het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatieve automatiseringsgegevens* van het betwiste teken kan eveneens verricht worden door een zoekmachine, valt dus onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

#### *Conclusie*

62. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

### **A.2. Globale beoordeling**

63. 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.

64. 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, beide reeds geciteerd).

65. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren en diensten kunnen zowel gericht zijn op de professionele gebruiker (in de commercieel-zakelijke sfeer) als op de niet-professionele consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau derhalve normaal mag worden geacht. Het Bureau deelt dus niet de mening van verweerder, als zouden de diensten van het ingeroepen recht uitsluitend bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (zie punt 29); ook de niet gespecialiseerde consument maakt regelmatig gebruik van diensten van een zoekmachine, zonder daarbij stil te staan bij de technische specificaties daarvan.

66. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang. Verweerder acht het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht gering, gelet op de twee mogelijke betekenissen die hij eraan toedicht (zie punt 23). Het Bureau heeft hierboven reeds aangegeven dat het deze interpretatie niet aannemelijk acht (zie punt 39) en ziet overigens het beschrijvende van de tweede door verweerder gesuggereerde betekenis (*true video*) niet in.

67. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op grond van dit alles, en gelet op de onderlinge samenhang ervan, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat zowel de identieke als de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

68. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (zie punt 20 en 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en van de waren en diensten in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

69. Het bestaan van een zevental andere merken van verweerder en de mogelijke bijzondere bekenheid en onderscheidendheid daarvan (zie punt 22) kunnen geen rol spelen in deze oppositieprocedure. Aan de orde in deze procedure is immers alleen of er verwarringsgevaar bestaat tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht.

70. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **C. Conclusie**

71. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke diensten.

#### **IV. BESLUIT**

72. De oppositie met nummer 2003860 wordt gedeeltelijk toegewezen.

73. Benelux depot 1172571 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: diensten van een databank bevattende informatie inzake commerciële zaken.

Klasse 38: telecommunicatiediensten; datacommunicatiediensten.

Klasse 42: alle diensten.

74. Benelux depot 1172571 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen gericht is, hetzij omdat zij niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 16: alle waren.

Klasse 35: publiciteit en commerciële zaken; advertentiebemiddeling; administratieve verwerking van advertentiecontracten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviezen; het verstrekken van informatie inzake commerciële zaken; bemiddeling en advisering bij de promotie en marketing van producten en diensten van derden langs elektronische weg, ook door middel van zoekmachines.

Klasse 38: Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; technische advisering over datacommunicatie-apparatuur en -netwerken met het oog op de aanschaf hiervan.

Klasse 41: alle diensten.

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

Den Haag, 29 oktober 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Jan Hart