

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003861
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 B.V.**
Lage Mosten 7
4822 NJ Breda
Nederland

Betwiste merk:  (Benelux depot 1171763)

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 2 december 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de

klassen 16, 35, 38 en 41. Dit depot is onder nummer 1171763 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 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

 , 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 waren en diensten 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 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 is ter kennis gebracht van partijen op 3 maart 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "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.

9. 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 mee 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.

10. 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.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant licht toe dat hij eigenaar is van één van de grootste en de meest uitgebreide commerciële videozoekmachines waarmee video's kunnen worden gezocht en gevonden, door alle soorten online video's te verzamelen en te classificeren in verschillende categorieën.

15. 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 een klein mannetje bij het betwiste teken.

16. Het figuratieve element bij het betwiste teken heeft volgens opposant weinig onderscheidende waarde, aangezien dit bestaat uit een zeer gewoon en standaard mannetje. Het onderscheidende en dominante bestanddeel van het betwiste teken is dus volgens hem TRUVO en dit verschilt slechts in één letter aan het einde van het ingeroepen recht. De gemiddelde consument zal dit kleine verschil nauwelijks opmerken, zodat er sprake is van visuele overeenstemming, aldus opposant.

17. Auditief acht opposant de tekens in hoge mate overeenstemmend, aangezien zij uit bijna dezelfde letters bestaan en rekening houdend met 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.

18. Op conceptueel vlak meent opposant dat geen van beide tekens enige betekenis heeft, zodat de begripsmatige vergelijking geen invloed heeft op de beoordeling.

19. Opposant is van oordeel dat de waren en 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.

20. 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

21. 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.

22. 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 USPTO¹ 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.

23. 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).

24. 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 naar hun aard, gebruik, bestemming, publiek, distributiekanaal en de oplossing die zij bieden verschillend van de waren in klasse 16 en zijn evenmin soortgelijk aan de diensten van het betwiste teken. Verweerder meent dat reeds op deze grond de oppositie dient te worden afgewezen.

25. Voor het geval het Bureau daar anders mocht over oordelen, merkt verweerder op dat de tekens niet overeenstemmen. Visueel is volgens hem van overeenstemming geen sprake, aangezien het wordelement van het ingeroepen recht voor twee derden verschilt van het wordelement van het betwiste teken, beide merken een onderscheidend en dominerend beeldelement hebben en omdat de tekens kort zijn waardoor kleine verschillen sneller zullen worden opgemerkt.

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

27. 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 overeenstemming. Verweerder merkt nog op dat de eventuele visuele en fonetische overeenstemming geneutraliseerd wordt door dit begripsmatige verschil.

¹ Toelichting Bureau: *United States Patent and Trademark Office*.

28. 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.

29. 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

30. 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.

31. 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."

32. 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



33. 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).

34. 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).

35. 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 (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, welke één woord bevatten van zes, respectievelijk vijf letters. Het ingeroepen recht bestaat 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 bevat het woordmerk TRUVO in zwarte drukletters, voorafgegaan door een donkergrijs gestileerd figuurtje en een lichtgrijze zijwaartse schaduwvlek daarvan. Het figuurtje heeft de armen en benen gespreid en neigt iets naar voren, als zet het een stap naar voor met het rechterbeen. Verder heeft het figuurtje een bovenmaats hoofd en daarin eveneens bovenmaatse, witte gestileerde ogen.

38. 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. Bij het betwiste teken is het opvallend figuurtje méér dan alleen maar versiering en opmaak en is het even prominent aanwezig als het wordelement. Dit beeldelement lijkt echter in niets op (de figuratieve elementen van) het ingeroepen recht.

39. 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 betwiste teken identiek aan deze van het ingeroepen recht en staan zij ook op precies dezelfde plaats. Daarnaast is ook de laatste letter van beide tekens 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 het opvallende figuratieve element van het betwiste teken, kunnen de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vijf identieke letters wegnemen.

40. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

41. 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.

42. 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 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 is de laatste lettergreep identiek. Het verschil zit dus alleen in de uitspraak van de enkele letter E in de voorlaatste lettergreep van het ingeroepen recht. Dit enkele verschil is 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 deze letter 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).

43. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

44. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis. De stelling van verweerder dat het ingeroepen recht een combinatie is van *trouver* en van *video* (zie punt 22) 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 22) ziet het Bureau evenmin en het toekennen van een pseudomerk 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.

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

Conclusie

46. 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 waren en diensten

47. 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).

48. Bij de 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 zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag.

49. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 16 Gidsen welke handelsinformatie en/of administratieve persoons- en/of bedrijfsgegevens bevatten.
	Klasse 35 Reclame; advertentiebemiddeling; het ter beschikking stellen, reserveren en verhuren van advertentieruimte, voornoemde diensten tevens via internet; het verzamelen en systematiseren van gegevens in bestanden; het ter beschikking stellen van handelsinformatie en van administratieve persoons- en/of bedrijfsgegevens met behulp van gegevensbestanden; het zoeken van gegevens door middel van zoekmachines (administratieve diensten); het verstrekken van commerciële en handelsinformatie; het via computerdatabanken of internet verstrekken van commerciële en handelsinformatie, al dan niet in combinatie met het tonen van en /of ten gehore brengen van advertenties en/of reclameboodschappen; zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van leveranciers, dienstverleners en potentiële afnemers, voornoemde diensten tevens via internet; het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten.
	Klasse 38 Telecommunicatiediensten ten behoeve van de in klasse 35 genoemde diensten.
	KI 41 Publiceren, uitlenen en verspreiden van gidsen, ook in elektronische vorm; voornoemde diensten al dan niet te verrichten via internet of

	andere (elektronische) netwerken; het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten.
Klasse 42 Computerdiensten; computerdiensten, 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.	

Voorafgaande opmerkingen

50. De aanduiding *computerdiensten* zonder meer van het ingeroepen recht 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.

51. Hoewel in het algemeen waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen zij wel complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. 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).

52. 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.

Klasse 16

53. De waren van het betwiste teken zijn geenszins onontbeerlijk of belangrijk voor het kunnen verrichten van de diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten worden aangeboden en gebruikt via wereldwijde computernetwerken en zij moeten beslist geen materiële weerslag hebben in (bijvoorbeeld) de waren van het betwiste teken. Tussen deze waren en diensten valt derhalve geen complementariteit aan te wijzen en zij zijn niet soortgelijk.

Klasse 35

54. De dienst *het zoeken van gegevens door middel van zoekmachines (administratieve diensten)* van het betwiste teken is identiek aan de *computerdiensten, te weten het verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk* van het ingeroepen recht. In feite

bestaat de dienst van het betwiste teken immers eveneens uit het verschaffen van een zoekmachine, alleen wordt deze nu (als extra service) doorzocht (door verweerder) ten behoeve van de gebruikers van de diensten.

55. De diensten *het verzamelen en systematiseren van gegevens in bestanden, het ter beschikking stellen van handelsinformatie en van administratieve persoons- en/of bedrijfsgegevens met behulp van gegevensbestanden, het verstrekken van commerciële en handelsinformatie, het via computerdatabanken of internet verstrekken van commerciële en handelsinformatie, al dan niet in combinatie met het tonen van en/of ten gehore brengen van advertenties en/of reclameboodschappen* van het betwiste teken zijn alle zeer nauw verbonden met de *computerdiensten, te weten het verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk* van het ingeroepen recht. Het verzamelen en systematiseren van gegevens is enerzijds een voorbereiding op het (gericht) doorzoeken ervan door middel van een zoekmachine, anderzijds zullen de resultaten van deze opzoekingen op hun beurt moeten verzameld en gsystematiseerd worden. Het verstrekken van de gegevens ten slotte is het logische sluitstuk en het einddoel van al deze werkzaamheden. Deze diensten zijn dus in sterke mate soortgelijk.

56. De dienst *het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken is naar het oordeel van het Bureau zondanig nauw verbonden met de dienstverlening zelf, dat deze eveneens soortgelijk is.

57. De diensten *reclame, advertentiebemiddeling, het ter beschikking stellen, reserveren en verhuren van advertentieruimte, voornoemde diensten tevens via internet en het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar is het in de praktijk zeer gebruikelijk dat (online) zoekmachines ook reclame ten behoeve van derden aanbieden, maar noodzakelijk is dit niet en uit de dienstenomschrijving van het ingeroepen recht blijkt niet dat dit in casu het geval is.

58. De diensten *zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van leveranciers, dienstverleners en potentiële afnemers, voornoemde diensten tevens via internet en het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten situeren zich duidelijk in de commercieel-zakelijke sfeer en hebben niets meer te maken met diensten van een zoekmachine.

Klasse 38

59. 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 elektronische overdracht van gegevens gerekend kan worden). Op grond daarvan zijn de *telecommunicatiediensten ten behoeve van de in klasse 35 genoemde diensten* van het betwiste teken voor zover zij betrekking hebben op de soortgelijke diensten in deze klasse, eveneens soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht en voor het overige zijn zij daaraan niet soortgelijk.

Klasse 41

60. Hierboven is reeds vastgesteld dat de gidsen in klasse 16 niet complementair zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Hetzelfde geldt ten aanzien van elektronische gidsen en de diensten

van het betwiste teken in klasse 41, die immers zijn gericht op het publiceren, uitlenen en verspreiden van deze gidsen. Deze diensten zien op het (massaal) verspreiden van informatie, terwijl de diensten van het ingeroepen recht zijn toegespitst op het gericht zoeken van specifieke informatie. De aard, de wijze van gebruik, de verstrekkers en het doelpubliek van deze diensten zijn verschillend en deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

Conclusie

61. De waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. 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).

64. 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 28); ook de niet gespecialiseerde consument maakt regelmatig gebruik van diensten van een zoekmachine, zonder daarbij stil te staan bij de technische specificaties daarvan.

65. 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 22). Het Bureau heeft hierboven reeds aangegeven dat het deze interpretatie niet aannemelijk acht (zie punt 43) en ziet overigens het beschrijvende van de tweede door verweerder gesuggereerde betekenis (*true video*) niet in.

66. 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 (sterk) 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 (al dan niet in sterke mate) soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

67. Met het feitelijke gebruik van merk en teken (zie punt 19 en 21) 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.

68. Het bestaan van een zevental andere merken van verweerder en de mogelijk bijzondere bekendheid en onderscheidendheid daarvan (zie punt 21) 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.

69. 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

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en (al dan niet in sterke mate) soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2003861 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Benelux depot 1171763 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: het verzamelen en systematiseren van gegevens in bestanden; het ter beschikking stellen van handelsinformatie en van administratieve persoons- en/of bedrijfsgegevens met behulp van gegevensbestanden; het zoeken van gegevens door middel van zoekmachines (administratieve diensten); het verstrekken van commerciële en handelsinformatie; het via computerdatabanken of internet verstrekken van commerciële en handelsinformatie, al dan niet in combinatie met het tonen van en/of ten gehore brengen van advertenties en/of reclameboodschappen; het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten.

Klasse 38: telecommunicatiediensten ten behoeve van het verzamelen en systematiseren van gegevens in bestanden, het ter beschikking stellen van handelsinformatie en van administratieve persoons- en/of bedrijfsgegevens met behulp van gegevensbestanden, het

zoeken van gegevens door middel van zoekmachines (administratieve diensten), het verstrekken van commerciële en handelsinformatie, het via computerdatabanken of internet verstrekken van commerciële en handelsinformatie, al dan niet in combinatie met het tonen van en/of ten gehore brengen van advertenties en/of reclameboodschappen en het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten.

73. Benelux depot 1171763 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 16: alle waren.

Klasse 35: reclame; commercieel beheer van zaken; advertentiebemiddeling; het ter beschikking stellen, reserveren en verhuren van advertentieruimte, voornoemde diensten tevens via Internet; diensten van call-centers voor het administratief verwerken en beantwoorden van verzoeken om informatie (zogenaamde nummerinformatiediensten); zakelijke bemiddeling bij het in contact brengen van leveranciers, dienstverleners en potentiële afnemers, voornoemde diensten tevens via Internet; het verstrekken van inlichtingen en informatie inzake voornoemde diensten.

Klasse 38: telecommunicatiediensten ten behoeve van de in klasse 35 genoemde diensten.

Klasse 41: alle diensten.

74. 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
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Jan Hart