

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004013

van 22 mei 2012

Opposant: **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Duitsland

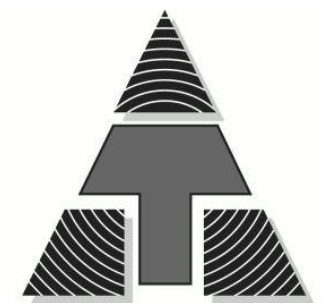
Gemachtigde: **Lovells LLP**
Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk 1:		(Europese inschrijving 2235034)
Ingeroepen merk 2:		(Europese inschrijving 215194)
Ingeroepen merk 3:	T-Com	(Europese inschrijving 1855329)
Ingeroepen merk 4:	T-Com International	(Europese inschrijving 4650552)
Ingeroepen merk 5:	T-Com Multifax	(Europese inschrijving 4565966)

tegen

Verweerder: **Vehold B.V.**
Vierde Stationsstraat 449
271RA Zoetermeer
Nederland

Gemachtigde: **Quirijn Meijnen, Advocaat**
Frans Halsstraat 40
1072 BS Amsterdam
Nederland



Betwiste merk:

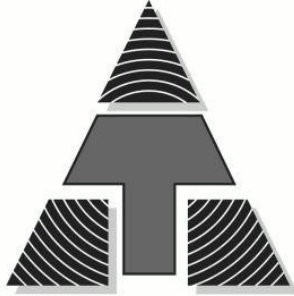
T COMM TRACKING AND TRACING

(Benelux depot 1173700)

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 7 januari 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **T COMM TRACKING AND TRACING** ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9 en 42. Dit depot is onder nummer 1173700 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 januari 2009.

2. Op 1 april 2009 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende oudere merken:

1. Europese inschrijving 2235034 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 28 mei 2001 en ingeschreven op 5 december 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
2. Europese inschrijving 215194 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 30 november 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 en 42;
3. Europese inschrijving 1372150 van het woordmerk T-Com, ingediend op 4 november 1999 en ingeschreven op 17 januari 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39 en 42;
4. Europese inschrijving 1855329 van het woordmerk T-Com, ingediend op 15 september 2000 en ingeschreven op 8 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
5. Europese inschrijving 4501342 van het woordmerk T-Com, ingediend op 21 juni 2005 en ingeschreven op 29 oktober 2007 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 43, 44 en 45;
6. Europese inschrijving 4781514 van het woordmerk T-Com, ingediend op 5 december 2005 en ingeschreven op 8 december 2006 voor diensten in de klassen 43, 44 en 45;
7. Europese inschrijving 4650552 van het woordmerk T-Com International, ingediend op 23 september 2005 en ingeschreven op 2 augustus 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 42;
8. Europese inschrijving 4565966 van het woordmerk T-Com Multifax, ingediend op 29 juli 2005 en ingeschreven op 23 maart 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 42;

9. Europese inschrijving 4650727 van het gecombineerde woord-

T-Com Surf@home

/beeldmerk , ingediend op 23 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 42;

10. Internationale inschrijving 861854 van het woordmerk T-Com Netphone, ingediend op 28 juni 2005 en ingeschreven op 15 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 42.

Gaande de procedure heeft opposant echter aangegeven de oppositie nog uitsluitend te willen baseren op de hierboven onder 1, 2, 4, 7 en 8 vermelde merken.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 april 2009. Aangezien de Europese inschrijving 4650727 op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.

8. Op 18 mei 2009 heeft opposant te kennen gegeven dat hij de oppositie niet langer wenste te baseren op de in vorig punt vermelde Europese inschrijving en dat hem daarmee de grond voor opschorting van de oppositieprocedure vervallen leek. Op 25 mei 2009 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") dit aan partijen bevestigd en hen tevens meegedeeld dat de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. Op 4 februari 2010 heeft verweerder een waren- en dienstenbeperking aangebracht in zijn depot. Het Bureau heeft dit op 5 februari 2010 aan partijen bevestigd. Ingevolge de herhaaldelijke opschortingen op gezamenlijk verzoek is de procedure aangevangen op 26 juli 2010. Het Bureau heeft op 10 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 oktober 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 11 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Aangezien 10 oktober 2010 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig

ingediend. Op 13 oktober 2010 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 13 december 2010 om daarop te reageren.

11. Op 10 december 2010 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de gebruikspflichtige ingeroepen rechten. Op 14 december 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 14 februari 2011.

12. Op 14 februari 2011 heeft opposant de basis van de oppositie verder beperkt zoals hierboven aangegeven onder punt 2 en tevens de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 16 februari 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 16 april 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 11 februari 2011 heeft mr. Q.J.A. Meijnen zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 14 april 2011.

14. Op 18 april 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 16 april 2011 op een zaterdag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 UR tijdig ingediend. Verweerder had zijn reactie evenwel slechts in één exemplaar ingediend. Teneinde een exemplaar daarvan te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 20 april 2011 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 20 juni 2011.

15. Op 20 april 2011 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 2 mei 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

16. Op 3 mei 2012 heeft opposant nog een extra stuk ingediend onder verwijzing naar een beslissing van de oppositieafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM). Het Bureau heeft deze stukken op 21 mei 2012 doorgestuurd naar verweerder, evenwel met de melding dat deze niet in overweging worden genomen, aangezien zij zijn ingediend buiten het in regel 1.17 UR voorgeschreven verloop van de procedure om.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

19. 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 overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

20. Opposant merkt op dat het betwiste teken uit een gestileerde driehoek bestaat, waarbinnen de hoofdletter T een prominente plaats inneemt. Het voornaamste element van de ingeroepen beeldmerken bestaat eveneens uit een gestileerde hoofdletter T, zo meent opposant. Bij het betwiste teken bevinden zich aan de beide zijden van de T twee vierhoeken, evenals bij het tweede ingeroepen recht. De tekst van het betwiste teken onder de driehoek bevat het element T COMM, dat nagenoeg identiek is aan verscheidene van de ingeroepen rechten, aldus opposant.

21. Volgens opposant is de aanduiding TRACKING AND TRACING volledig beschrijvend en dient dit element dus buiten beschouwing te worden gelaten bij de vergelijking van de tekens. Opposant concludeert derhalve dat de tekens zowel visueel als auditief overeenstemmen, terwijl een begripsmatige vergelijking geen rol speelt.

22. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten. In ieder geval liggen ze in elkaars verlengde en zijn zij complementair te achten.

23. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant tot het bestaan van verwarringsgevaar en verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

24. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijs van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten, maar is verder niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijsstukken.

25. Ten aanzien van de ingeroepen woordmerken meent verweerder dat deze geen onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken waren en diensten. De term T-Com acht hij immers beschrijvend en zal het Beneluxpubliek volgens hem opvatten als staand voor (een afkorting van): telecom. Ook de elementen "International" en "Multifax" vindt verweerder beschrijvend en hij kondigt aan middels een *Application for a declaration of invalidity of a Community Trademark* de nietigheid van deze woordmerken in te roepen bij het BHIM (Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt). Verweerder staft zijn bevindingen overigens met een weigering op absolute gronden van zijn internationale inschrijving voor het teken T COMM TRACKING TRACING door ditzelfde Bureau.

26. Ten aanzien van de ingeroepen beeldmerken meent verweerder dat alleen de letter T met aan weerszijden een blokje enig onderscheidend vermogen bezit.

27. Het betwiste teken put volgens verweerder zijn groot onderscheidend vermogen uit de figuratieve elementen: een piramide (of driehoek) met daarin centraal een zendmast, waarin ook een sterk gestileerde T is te herkennen, omringd door cirkelvormige lijnen die doen denken aan radiogolven. De woorelementen, in relatief kleine letters onder het beeldmerk, zijn louter beschrijvend. Verweerder acht de merken en het teken in hun totaalindruk noch visueel noch auditief overeenstemmend. Van een begripsmatige overeenstemming kan volgens verweerder alleen sprake zijn bij een vergelijking van de elementen T-Com en T COMM, maar deze overeenstemming acht verweerder merkenrechtelijk zonder betekenis, nu het om een louter beschrijvend element gaat.

28. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, behoeft volgens verweerder de vergelijking van de waren en diensten geen bespreking meer, maar hij stipt toch aan dat in casu van soortgelijkheid geen sprake is.

29. Verweerder concludeert dat het betwiste teken niet verwarringwekkend overeenstemt met de ingeroepen rechten. Derhalve dient de oppositie te worden afgewezen, het betwiste teken te worden ingeschreven en opposant in de kosten te worden veroordeeld.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.2 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

31. Aangezien twee van de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen althans met betrekking tot deze rechten gegrond.

32. Verweerder is echter niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 24). Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd. Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt.

A.2. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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


36. 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).

37. 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).

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

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot de Europese inschrijving 1855329:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
T-Com	

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, de eerste gescheiden van de overige door een koppelteken. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een opengewerkte driehoek (of piramide), met daarin in een zeer zware opmaak een zwarte hoofdletter T. Anders dan verweerder (zie punt 27), is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek daar niet meteen een zendmast in zal herkennen. Een voornaam kenmerk van zendmasten is immers dat deze naar boven toe zeer spits toelopen, precies omdat zij fungeren als antenne, en dus zeker niet een zware dwarsbalk bevatten, zoals in het onderhavige teken. De drie opengewerkte delen van de driehoek (of piramide) worden doorsneden door gebogen dunne witte lijnen die gezamenlijk de indruk wekken onderbroken concentrische cirkels te vormen rondom de letter T, of nog, zoals verweerder suggereert (eveneens punt 27) radiogolven visualiseren. Onderaan deze beeldelementen bevindt zich, in relatief kleine letters, de tekst T COMM TRACKING AND TRACING.

41. 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 het voorliggende geval zijn de beeldelementen echter zeer opvallend te noemen en nemen zij veruit het grootste deel van het teken in beslag, hetgeen niet wegneemt dat de consument voornamelijk middels (een deel van) de wordelementen naar het teken zal verwijzen.

42. 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). In casu geldt dit voor de toevoeging TRACKING AND TRACING ("opsporen en volgen") van het betwiste teken, die louter beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Van de wordelementen is het element T COMM dus het enige onderscheidende.

43. Dit element is nagenoeg identiek aan het ingeroepen recht, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, nr 2000572, 8 april 2008). Het verbindingsstreepje bij het ingeroepen recht en de dubbele letter M bij het betwiste teken zijn slechts minieme verschilpunten, die niet opwegen tegen de punten van overeenstemming.

44. Merk en teken zijn visueel in hun totaalindruk in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. 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 in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

46. Ook zal de consument 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). Aangezien de overige figuratieve elementen zich niet lenen voor mondeling weergave, is dit eerste deel weliswaar de grote letter T, maar de verdubbeling van deze letter levert op auditief vlak slechts een gering verschil op. Bovendien zal menig consument deze eerste letter niet eens in de uitspraak betrekken. De consument zal immers een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen afkorten tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 3 november 2006). Hetzelfde geldt voor de aanduiding TRACKING AND TRACING, die als een onderschrift zal worden opgevat (zie in die zin ook GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en bovendien beschrijvend is en dus niet als onderscheidend zal worden opgevat. Dit leidt tot de conclusie dat het belangrijkste verbale element van het betwiste teken auditief identiek is aan het ingeroepen recht.

47. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. De betekenis van het beschrijvende element TRACKING AND TRACING in het betwiste teken is hierboven reeds aangegeven. Verweerder meent dat het ingeroepen recht een aanduiding of afkorting is voor "telecom", dat op zijn beurt staat voor "telecommunicatie" (zie punt 25). Het Bureau is echter van oordeel dat T-Com geen gangbare afkorting of aanduiding is. Hooguit zou het publiek er een verwijzing kunnen in zien naar telecommunicatie, maar die verwijzing zal het dan zeker ook waarnemen in het corresponderende element van het betwiste teken.

49. Merk en teken hebben in hun geheel genomen geen vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Voor zover het merk en het overeenstemmende element van het betwiste teken verwijzen naar eenzelfde begripsinhoud zijn zij op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

50. Merk en teken zijn in hun totaalindruk visueel in geringe mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking speelt voor de verdere beoordeling ofwel geen rol ofwel merk en teken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

51. 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).

52. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, nu het gebruik van het ingeroepen recht in confesso is.

53. Het Bureau heeft akte genomen van de beperking die verweerder heeft aangebracht in zijn depot (zie punt 9). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte waren- en dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Klasse 9 Elektrische, elektronische, optische toestellen en instrumenten, en meet-, sein-, controle- (inspectie-), of onderwijstoestellen en -instrumenten (begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, overbrengen, verwerken en weergeven van geluid, beeld of gegevens; machinaal leesbare gegevensdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; gegevensverwerkende apparatuur en computers.</p>	<p>Klasse 9 Software voor voertuig volgsystemen; hardware voor voertuig volgsystemen; computer hardware en software te gebruiken met satellietssystemen en/of mondiale positionering systemen voor voertuig volgsystemen; software voor informatiebeheer ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector; locatie-, oriëntatie- en navigatie-, en mondiale positionering systemen bestaande uit computers, computer software, zenders, mondiale positionering systemen ontvangers en/of satelliet ontvangers, netwerk koppelings- (interface) systemen, verbindingkabels en onderdelen daarvan.</p>
<p>Klasse 16 Drukwerken, met name bedrukte en/of gestempelde kaarten van karton of plastic; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen). Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels. Klasse 35 Reclame, bedrijfsvoering. Klasse 16 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.</p>	
<p>Klasse 37 Bouw; installatie, onderhoud en reparatie van installaties voor de telecommunicatie.</p>	
<p>Klasse 38 Telecommunicatie; exploitatie en verhuur van installaties voor de telecommunicatie, met name voor radio en televisie; het verzamelen en leveren van nieuwsberichten en algemene informatie.</p>	
<p>Klasse 39 Vervoer en opslag.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; organisatie van sportieve en culturele activiteiten; publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken alsmede daarmee samenhangende elektronische media (waaronder cd-rom en cd-i).</p>	

<p>Klasse 42 Computerprogrammering; diensten met betrekking tot een gegevensbank, te weten verhuur van toegangstijd tot en gebruik van gegevensbanken, evenals het verzamelen en leveren van gegevens; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; ontwikkeling en planning van installaties voor de telecommunicatie.</p>	<p>Klasse 42 Ontwikkelen van software voor voertuig volgsystemen; updaten van software voor voertuig volgsystemen; ontwikkelen (constructie) van hardware voor voertuig volgsystemen.</p>
--	---

Klasse 9

54. De waren *hardware voor voertuig volgsystemen, computer hardware te gebruiken met satellietssystemen en/of mondiale positionering systemen voor voertuig volgsystemen, locatie-, oriëntatie- en navigatie-, en mondiale positionering systemen bestaande uit computers, netwerk koppelingssystemen (interface) systemen* van het betwiste teken vallen alle onder de ruimere categorieën *gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

55. De waren *software voor voertuig volgsystemen, computer software te gebruiken met satellietssystemen en/of mondiale positionering systemen voor voertuig volgsystemen, software voor informatiebeheer ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector, locatie-, oriëntatie- en navigatie-, en mondiale positionering systemen bestaande uit computer software* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het ingeroepen recht. De ene categorie van waren kan immers niet naar behoren functioneren zonder de andere. Deze waren zijn dan ook soortgelijk.

56. De waren *locatie-, oriëntatie- en navigatie-, en mondiale positionering systemen bestaande uit zenders, mondiale positionering systemen ontvangers en/of satelliet ontvangers* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *meettoestellen en instrumenten en apparaten voor het overbrengen, verwerken en weergeven van geluid, beeld of gegevens* van het ingeroepen recht. Genoemde systemen ontvangen signalen (gegevens) van satellieten, die zij verwerken en aan de hand waarvan zij hun positie berekenen (meten). Het resultaat daarvan wordt in de vorm van beeld, geluid en overige nuttige gegevens overgebracht naar een display en wellicht ook naar een dispatching die de positie van de systemen (en dus ook van personen of voertuigen) volgt.

57. De waren *verbindingskabels en onderdelen daarvan* van het betwiste teken zijn ook onmisbaar voor alle waren van het ingeroepen recht en dus in hoge mate complementair en soortgelijk daaraan.

Klasse 42

58. De diensten *ontwikkelen van software voor voertuig volgsystemen en updaten van software voor voertuig volgsystemen* van het betwiste teken vallen onder de meer algemene noemer *computerprogrammering* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.

59. De dienst *ontwikkelen (constructie) van hardware voor voertuig volgsystemen* van het betwiste teken is zoal niet identiek dan toch in hoge mate soortgelijk aan de dienst *ontwikkeling van installaties voor de telecommunicatie* van het ingeroepen recht. Genoemde installaties zijn eveneens hardware en in het voorliggende geval houden de voertuig volgsystemen eveneens verband met telecommunicatie.

Conclusie

60. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

61. 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.

62. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, genformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die zowel gericht kunnen zijn op een meer dan gemiddeld aandachtig doelpubliek als op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtniveau en het aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

63. 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, alle reeds geciteerd). Verweerder meent dat het ingeroepen recht beschrijvend is, namelijk als aanduiding of afkorting voor "telecom" (zie punt 25) en dus geen bescherming geniet. In de door verweerder ter ondersteuning van zijn stelling aangevoerde stukken wordt echter slechts vastgesteld (maar niet aangetoond) dat T COMM een verkeerde spelling is van T-COM en dat dit laatste staat voor *telecommunication*. Verder wordt uiteengezet dat de term *telecommunication* beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten (dezelfde als deze van het betwiste teken). Het Bureau is evenwel van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat het Beneluxpubliek de term T-Com als zondanig zal opvatten, nu deze lettercombinatie geen gebruikelijke aanduiding is voor telecommunicatie. Zoals hierboven reeds gesteld, is het Bureau van oordeel dat het publiek er hooguit een verwijzing zou kunnen in zien, hetgeen maakt dat het ingeroepen recht eerder een zwak onderscheidend vermogen heeft voor waren en diensten met betrekking tot telecommunicatie. Opposant heeft overigens niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

64. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arresten GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

65. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking speelt voor de beoordeling ofwel geen rol ofwel zijn merk en teken begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten ten dele identiek

en ten dele (sterk) soortgelijk zijn. Gelet op dit alles, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

66. Wanneer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is ingesteld, wordt de oppositieprocedure opgeschort (artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE). De loutere aankondiging van verweerder een dergelijke vordering te zullen instellen (zie punt 25), biedt evenwel geen grond voor een opschorting en het Bureau heeft ook niet anderszins vernomen dat bedoelde vordering zou zijn ingesteld.

67. 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

68. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

69. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het besproken ingeroepen recht, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen recht niet meer te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

70. De oppositie met nummer 2004013 wordt toegewezen.

71. Beneluxdepot 1173700 wordt niet ingeschreven.

72. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 mei 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne