



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005087**  
**van 23 oktober 2012**

**Opposant:** **Metro International S.A.**  
2-4, Avenue Marie-Therese  
2132 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:**  (Benelux inschrijving 576812)  
**Ingeroepen merk 2:** METRO (Benelux inschrijving 576815)

*tegen*

**Verweerder:** **Metrological Group B.V.**  
Mariniersweg 151  
3011 NK Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste merk:** METROCONNECT (Beneluxdepot 1196849)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 5 februari 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk METROCONNECT ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Dit depot is onder nummer 1196849 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 februari 2010.

2. Op 20 april 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 576812 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 10 maart 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41;

- Benelux inschrijving 576815 van het woordmerk METRO, ingediend op 10 maart 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 38 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 38 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 22 april 2010.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 23 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 25 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 25 oktober 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 25 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 27 oktober 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 27 december 2010 om daarop te reageren.

10. Op 9 november 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 ingeroepen rechten. Op 10 november 2010 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 10 januari 2011.

11. Op 10 januari 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 12 januari 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 12 maart 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 9 maart 2011 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 11 maart 2011.

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

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

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

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant stelt vast dat het wordelement van de ingeroepen rechten integraal is opgenomen in het betwiste teken en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, hetgeen volgens hem een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar. Het publiek zal in het betwiste teken immers duidelijk twee woorden herkennen, waarvan het woord CONNECT vaak voorkomt en bovendien beschrijvend van aard is voor diensten waarbij "verbindingen" worden gelegd, aldus opposant, die derhalve meent dat het element METRO het dominante bestanddeel is van het betwiste teken.

17. Dit dominante element vormt het eerste deel van het betwiste teken en is identiek aan (de wordelementen van) de ingeroepen rechten, waardoor de tekens volgens opposant op visueel vlak overeenstemmen.

18. Fonetisch worden de woorden van het betwiste teken gescheiden door een korte pauze, zo meent opposant, waardoor de identiteit van het eerste woord met de ingeroepen rechten nog extra wordt benadrukt. Ook op auditief vlak acht opposant de tekens derhalve overeenstemmend.

19. Begripsmatig zal het woord METRO doorgaans worden geassocieerd met de ondergrondse of stadsspoorweg, aldus opposant. In deze betekenis is het woord zeer onderscheidend voor de betrokken waren en diensten, aangezien het deze op geen enkele wijze beschrijft. In zoverre acht opposant de tekens dan ook begripsmatig overeenstemmend. Het tweede deel van het betwiste teken is volgens opposant een veelvuldig gebruikt en veel voorkomend woord in merken voor waren en diensten op het

gebied van computers, waar bijvoorbeeld verbinden met het internet, een database of een lokaal netwerk gebruikelijk is. Daarom komt meer gewicht toe aan het eerste, identieke, deel van het betwiste teken, aldus nog opposant.

20. Opposant meent dat de naamsbekendheid van zijn ingeroepen rechten zeer groot is als gevolg van het langdurige, intensieve en geografisch wijdverspreide gebruik. METRO is ondermeer het tweede nationaal verschijnende dagblad en het grootste gratis dagblad van Nederland. Met 70 edities in 93 grote steden in 21 landen en 19 talen is METRO bovendien het grootste en snelst groeiende dagblad ter wereld. Het beschikt over een uniek, internationaal bereik en wordt dagelijks door meer dan twintig miljoen mensen gelezen. Grote adverteerders maken effectief gebruik van Metro's internationale netwerk om over de hele wereld mensen te bereiken, aldus nog opposant, die dan ook meent dat de beschermingsomvang van zijn merken groot is en dat gevaar voor verwarring evident aanwezig is, te meer nu het betwiste teken als een variant van de ingeroepen rechten kan worden gezien, bestemd voor gerelateerde diensten.

21. Bovendien zijn de diensten in klasse 38 van het betwiste teken volgens opposant identiek of in ieder geval soortgelijk te achten aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat deze diensten van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, zo meent opposant.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

23. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten.

24. Uit het ingediende materiaal blijkt volgens verweerder dat de ingeroepen rechten gebruikt zijn voor een krant. Deze krant verschijnt weliswaar ook op een website, maar daarmee wordt nog geen gebruik bewezen voor de diensten in klasse 38, namelijk de transmissie van gegevens als telecommunicatiedienst. Evenmin acht verweerder gebruik aangetoond voor de diensten in klasse 41, namelijk het uitgeven van elektronische nieuwsbladen, vastgelegd op geheugenmedia in de vorm van compactdiscs of diskettes. De waren waarvoor het gebruik is aangetoond, zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten in klasse 38 van het betwiste teken, waartegen de oppositie is gericht. Deze verschillen zowel naar aard als bestemming en gebruik en hebben geen concurrerend of complementair karakter.

25. Bovendien acht verweerder de tekens niet overeenstemmend. Visueel en auditief verschillen de woordelementen aanzienlijk in lengte en is het ritme van de tekens anders. Daarnaast ligt het voor de hand dat de ingeroepen rechten door het Beneluxpubliek in het Nederlands of het Frans worden uitgesproken, terwijl het betwiste teken veeleer in het Engels zal worden uitgesproken. Begripsmatig ligt de betekenis "ondergrondse" of "stadsspoorweg" van de ingeroepen rechten volgens verweerder inderdaad voor de hand voor een krant die gratis verstrekt wordt op, onder andere, metrostations. Met betrekking tot het betwiste teken ligt deze betekenis echter niet voor de hand, zodat van begripsmatige overeenstemming evenmin sprake is, aldus verweerder.

26. Verweerder acht de ingeroepen rechten zeker niet "zeer onderscheidend", aangezien zij bestaan uit een benaming die in de handel kan dienen tot aanduiding van de bestemming van de waren, namelijk het gratis verspreiden op trein-, metro-, bus- en tramstations van kranten. Daarnaast blijkt er een groot aantal andere merken met dit element te bestaan.

27. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A.1. **Gebruiksbewijzen**

28. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dienen de merken voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

29. Overeenkomstig regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna "UR") dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het de oudere merken voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.

30. Aangezien 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 gegrond.

31. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 februari 2010. De periode van vijf jaren loopt derhalve vanaf 16 februari 2005 tot 16 februari 2010.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- Een verwijzing naar diverse websites van opposant ([www.metronieuws.nl](http://www.metronieuws.nl), [www.metrobusiness.nl](http://www.metrobusiness.nl), [www.metrojobs.nl](http://www.metrojobs.nl), [www.traineepartner.nl](http://www.traineepartner.nl), [www.clubmetro.nl](http://www.clubmetro.nl) en [www.metro.lu](http://www.metro.lu)), waarvan enkele prints worden bijgevoegd;
- Een dertigtal kopieën van de voorpagina van de Nederlandse editie van Metro van de jaren 2004 tot en met 2009;
- Een overzicht van het Instituut voor Media Auditing HOI over de distributie van media in Nederland voor de jaren 2005 tot 2009;
- Een verwijzing naar de website [www.readmetro.nl](http://www.readmetro.nl), waarop de Nederlandse edities gedownload en online gelezen kunnen worden;
- Enkele schermafdrucken van de website [www.metronieuws.nl](http://www.metronieuws.nl) en een promotiemagazine van 2008 waarin opposant zijn advertentiediensten aanbiedt;
- Een aantal foto's van bekende Nederlanders samen met Metro, (onder andere) waaruit volgens opposant de zeer ruime bekendheid van zijn merken bij het publiek blijkt.

33. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004; Charlott, T-169/06, 8 november 2007).

34. Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

35. Volgens de rechtspraak (zie onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006) mag rekening worden gehouden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag, indien daaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie in die zin beschikking HvJEU, Alcon/BHIM, C-192/03 P, 5 oktober 2004, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie naar analogie beschikking HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004).

36. Zonder in eerste instantie in te gaan op de omvang van het gebruik, blijkt uit het ingediende materiaal volgens het Bureau dat de ingeroepen rechten gebruikt zijn voor *dagbladen op papier* en *online dagbladen*.

37. Het gebruik van de ingeroepen rechten voor *dagbladen* is in confesso (zie punt 24; in de woorden van verweerder: "een krant").

38. Voor *online dagbladen* heeft opposant geen bescherming, aangezien dit niet valt onder de noemer "het uitgeven van elektronische nieuwsbladen vastgelegd op geheugenmedia in de vorm van compactdiscs of diskettes" in klasse 41 van de ingeroepen rechten; een online dagblad is immers geen uitgave op een compactdisc of diskette. Een online dagblad valt ook niet onder de noemer "transmissie langs telecommunicatieve weg van gegevens uit nieuwsbladen" van de ingeroepen rechten, aangezien deze dienst ziet op het doorzenden (de transmissie) van gegevens uit een dagblad. De waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten, strekken zich derhalve niet uit over een online dagblad.

#### *Conclusie*

39. Het gebruik van de ingeroepen rechten is in confesso voor *dagbladen*. Het gebruik voor *online dagbladen* wordt niet nader beoordeeld door het Bureau, aangezien de waren en diensten van de ingeroepen rechten hiervoor geen bescherming bieden.

## A.2. Verwarringsgevaar

40. 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.

41. 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."

42. 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 waren en diensten***

43. 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).

44. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten worden in casu de waren in overweging genomen waarvoor het gebruik in confesso is, voor zover deze onder de waren vallen waarvoor bescherming bestaat. De diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 16 Dagbladen.	
	Klasse 38 Telecommunicatie; communicatie via computerterminals; communicatie via optische vezelnetwerken; informatie op het gebied van telecommunicatie; het tot stand brengen van

	telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk; toegang verschaffen tot een wereldwijd computernetwerk; toegang verschaffen tot gegevensbestanden; verzendings- en verbindingdiensten [telecommunicatie].
--	--

46. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

47. In deze context dient er aan te worden herinnerd 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

48. Een dergelijk nauw verband is er niet tussen de diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht enerzijds en de waren van de ingeroepen rechten anderzijds. De betrokken diensten hebben immers niet de waren van de ingeroepen rechten tot voorwerp en zijn evenmin noodzakelijk voor de realisatie daarvan. Ook de aard van deze waren en diensten is zeer verschillend: producten van papier en gedrukt materiaal versus diensten die de mogelijkheid bieden rechtstreeks te communiceren door middel van de zintuigen of het elektronisch overbrengen van gegevens. Aangezien er geen nauwe en noodzakelijke band bestaat tussen deze waren en diensten, zal het publiek er ook geen gemeenschappelijke herkomst aan toekennen. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

49. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten waarvoor het gebruik in confesso is. Daarom komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens.

#### **B. Conclusie**

50. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren en diensten niet ten minste in geringe mate soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Voor wat betreft de naamsbekendheid waar opposant zich op beroept (zie overweging 20), wijst het Bureau erop dat deze niets verandert aan het niet soortgelijk zijn van de waren en diensten, waardoor niet is voldaan aan een noodzakelijke voorwaarde voor verwarringsgevaar.



**IV. BESLUIT**

51. De oppositie met nummer 2005087 wordt afgewezen.
52. Beneluxdepot 1196849 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.
53. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 oktober 2012

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard