

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005205
van 05 maart 2013

Opposant: **Reasult Holding B.V.**
Pascalstraat 15
6716 AZ Ede
Nederland

Gemachtigde: **BRANDMERK! INTELLECTUAL PROPERTY**
Minervahuis III, Rodezand 34
3011 AN Rotterdam
Nederland

Merk: REAFORCE (Europese inschrijving 8562761)

tegen

Verweerder: **Adrianus W.A.J. van den Elshout**
Amsterdamstraat 54
2321 Hoogstraten-Meer
België

Betwiste merk:



(Beneluxdepot 1196700)

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

1. Op 18 maart 2010 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45. Dit depot is onder nummer 1196700 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 maart 2010.

2. Op 27 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8562761 van het woordmerk REAFORCE, ingediend op 21 september 2009 en ingeschreven op 17 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 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 in klasse 9 en tegen alle diensten in de klassen 35, 36 en 42 van het betwiste depot. De oppositie is gebaseerd op alle waren en 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 31 mei 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 oktober 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 21 oktober 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 26 oktober 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 26 december 2010 om daarop te reageren.

10. Op 21 december 2010 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 29 december 2010 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 28 februari 2011, zulks overeenkomstig regel 3.9, lid 1 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

11. Op 30 december 2010 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 12 januari 2011 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant wenst vooreerst een beperking aan te brengen in de waren waartegen de oppositie is gericht in klasse 9 van het betwiste depot.

16. Volgens opposant zijn de figuratieve elementen en de aanprijzende slogan in kleinere letters van het betwiste teken nauwelijks onderscheidend, en dient de vergelijking zich toe te spitsen op het dominante element E-FORCE. Alle letters van dit element komen eveneens voor in het ingeroepen recht en het laatste deel is zelfs identiek. Opposant concludeert hieruit dat de gelijkenissen daarmee groter zijn dan de verschilpunten en dat de tekens in visueel opzicht aanzienlijk overeenstemmen.

17. Opposant meent dat beide tekens op zijn Engels zullen worden uitgesproken, zodat de eerste lettergreep van het ingeroepen recht klinkt als [rie] en deze van het betwiste teken als [ie]. Bovendien ligt bij beide tekens de klemtoon op deze eerste lettergreep. Aangezien ook de laatste vijf letters identiek zijn, concludeert opposant dat de tekens op auditief vlak op de eerste letter na identiek zijn.

18. Op begripsmatig vlak delen de tekens een verwijzing naar een bepaalde mate van kracht (FORCE) die men wil uitstralen. In dat verband stelt opposant dat de tekens enigszins overeenstemmen.

19. De waren en diensten van het betwiste teken acht opposant deels identiek, deels complementair en (al dan niet in hoge mate) soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat beide tekens door het in aanmerking komend publiek met elkaar kunnen worden verward. Derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot niet in te schrijven voor de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder wijst er vooreerst op dat hij zijn teken gedeponeerd heeft als een gecombineerd woord-/beeldmerk met een bijbehorende slogan. Hij is dan ook van mening dat de tekens in elk opzicht drastisch van elkaar verschillen en dat van verwarring geen sprake kan zijn.

22. Verweerder bestrijdt eveneens dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn. In dat verband merkt hij op dat opposant zijn doelgroep benadert als consultant/verkoper, terwijl verweerder zich in zijn marktsegment begeeft als uitvinder/ontwikkelaar/entrepreneur.

23. Verweerder wendt zich daarom tot het Bureau met het verzoek de oppositie integraal af te wijzen en het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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


27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
REAFORCE	

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis in één van de in de Benelux gesproken en begrepen talen. Wel is het woord *force* erin vervat, dat zowel in het Frans als in het Engels staat voor “kracht”.

32. 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). Dit is in dit geval van toepassing op het onderschrift “when mileage does matter” in het betwiste teken (letterlijk: “wanneer het totaal aantal afgelegde mijlen van belang is”), dat door het publiek enkel zal worden opgevat als een beschrijvende en aanprijzende slogan. Het dominante woorelement van het betwiste teken is dus E-FORCE.

33. Dit dominante element bevat eveneens het woord *force*, voorafgegaan door de letter E en daarvan gescheiden door een koppelteken. Deze combinatie is gebruikelijk als aanduiding voor *electronic* (zoals bijvoorbeeld ook in e-mail), en voegt dus wel iets toe aan het grondwoord, maar verandert niet de wezenlijke betekenis daarvan. Beide tekens bevatten dus een verwijzing naar het begrip “kracht”.

34. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, waarvan de woordelementen geplaatst zijn in een zwartgrijze, dubbelomrande parallellogram. In het bovenste deel, en in dikke witte cursieve hoofdletters staat de woordcombinatie E-FORCE en daaronder, in veel kleinere zwarte letters, de tekst "when mileage does matter". Het geheel doet enigszins denken aan een lateraal weergegeven batterij.

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, enkel bestaande uit een cursief lettertype en een gewone meetkundige figuur. Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

37. De (beschrijvende en/of) aanprijzende slogan staat geheel onderaan het teken en in een veel kleiner lettertype, zodat het veel minder in het oog springt dan de woordcombinatie E-FORCE erboven, die dus ook in visueel opzicht het dominante element van het teken is.

38. Alle zes letters van dit dominante element zijn terug te vinden in het ingeroepen recht en de vijf laatste zijn identiek. In het algemeen zal de consument weliswaar 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), maar in casu beslaan de vijf laatste letters, te weten FORCE, het grootste deel van het ingeroepen recht en nagenoeg het gehele betwiste teken. Bovendien vormen deze letters een bestaand (en gekend) woord, zodat het des te makkelijker zal worden herkend door het publiek. De twee afwijkende letters, de R en de A, respectievelijk aan het begin en in het midden van het ingeroepen recht, kunnen daarom de totaalindruk van een zekere visuele gelijkenis niet geheel opheffen.

39. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

40. De figuratieve elementen van het betwiste teken lenen zich niet voor fonetische weergave. Gelet op de lengte, de ondergeschikte positie en het veel kleinere lettertype, zal de beschrijvende slogan "when mileage does matter" evenmin worden uitgesproken wanneer aan het teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

41. Opposant gaat zonder meer uit van de Engelse uitspraak van beide tekens en komt dan tot [ri:fɔ:s] voor het ingeroepen recht en [ie-fɔ:s] voor het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Het Bureau wijst ook op de niet-Engelse uitspraakmogelijkheid van met name het ingeroepen recht ([re-a-fors]), waardoor de auditieve overeenstemming een stuk minder geprononceerd is, maar hoe dit ook zij, niet vereist is dat het gevaar voor verwarring zich voordoet in alle taalgebieden van de Benelux en voor het gehele in aanmerking komende publiek (zie in die zin HvJEU, Zipcar, C-394/08, 3 juni 2009 en GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

42. Merk en teken zijn op auditief vlak, minstens voor een deel van het in aanmerking komend publiek, overeenstemmend.

Conclusie

43. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend en begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

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

46. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die opposant heeft aangebracht in de waren waartegen de oppositie is gericht. De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 9 Gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; software te gebruiken voor de verbetering en optimalisatie van financiële processen binnen vastgoedprojecten; software te gebruiken voor de analyse van de financiële aspecten van vastgoedprojecten; software te gebruiken voor de beoordeling en prognosticatie van de financiële toekomst van vastgoedprojecten; software te gebruiken voor de berekening en prognosticatie van de cashflow van vastgoedprojecten; software te gebruiken voor het analyseren, kwantificeren en managen van risico's die gepaard kunnen gaan met vastgoedontwikkelingen; software te gebruiken voor cashflowprognose, waardering van vastgoed, berekening van het rendement op vastgoed alsmede forecasting, interne en externe benchmarking, financiering, gevoeligheidsanalyses en scenarioplanning van vastgoedprojecten; software te gebruiken voor de rapportage, prognose en analyse van vastgoedprojecten.	Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; administratieve diensten bij het verzamelen en opslaan van gegevens; het verzamelen en systematiseren van gegevens in databanken; het opzetten en beheren van gegevensbestanden bevattende zakelijke en financiële informatieve betrekking hebbende op vastgoedprojectmanagement.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; computerprogrammering; ontwerpen, ontwikkelen, installeren, configureren, beheren en updaten van software en softwaresystemen; implementatie, integratie en migratie van software en softwaresystemen; het bouwen van frameworks (software) en het opzetten van architecturen voor softwaresystemen; automatiseringsdiensten voor het ontwerpen en inrichten van databases; diensten van IT-specialisten; advisering inzake gebruik en toepassing van software.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 9

47. De waren *gegevensverwerkende apparatuur* en *computers* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren *gegevensverwerkende apparatuur* van het ingeroepen recht. Geluid en beeld zijn immers, eenmaal vastgelegd, in technische zin aan te merken als gegevens en het opnemen, overbrengen en weergeven daarvan betreft verwerking van deze gegevens.

49. De waren *magnetische gegevensdragers* en *schijfvormige geluidsdragers* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *gegevensverwerkende apparatuur* van het ingeroepen recht. Om gegevens (waaronder geluid) te kunnen verwerken, moeten deze immers op de een of andere manier zijn opgeslagen op een drager. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

50. De waren *zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoel en – instrumenten* van het betwiste teken zijn (mede) gericht op het verwerken van gegevens; om enkele voorbeelden te noemen: een elektronisch kompas, dat niet alleen de richting aangeeft, maar eveneens de (vaar)route berekent, apparaten gebruikt bij trajectcontroles (radars, laserguns), die niet alleen de

snelheid meten maar eveneens de gemiddelde snelheid berekenen en aan de hand daarvan bepalen of al dan niet bekeurd moet worden. Deze waren kunnen dus vallen onder de meer algemene noemer *gegevensverwerkende apparatuur* en zijn dus hetzij identiek hetzij soortgelijk daaraan.

51. De waren *apparaten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *computers* van het ingeroepen recht. In deze context zij eraan 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 een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008). Welnu, veel computers zijn uitgerust met een accu, die op zijn beurt van stroom wordt voorzien door een adapter; bij uitstek dus apparaten voor de geleiding, distributie, omzetting, opslag, regelen en beheersen van elektriciteit. Daarenboven is het beslist niet ongebruikelijk dat computerfabricanten tevens zelf de accu en de adapter leveren, zodat de consument er gemakkelijk een gemeenschappelijke herkomst aan kan toedichten. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

52. Complementariteit doet zich eveneens voor tussen de waren *wetenschappelijke toestellen en instrumenten* van het betwiste teken en de *wetenschappelijke en technologische diensten* in klasse 42 van het ingeroepen recht. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard weliswaar verschillend, maar dit neemt niet weg dat zij complementair kunnen zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. Om genoemde diensten naar behoren te kunnen verrichten, zal men immers over deze waren moeten beschikken en omgekeerd hebben deze waren primair ten doel dienstig te zijn voor het verrichten van deze diensten.

Klasse 35

53. Alle diensten van het betwiste teken in deze klasse komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Klasse 36

54. Er bestaat eveneens een complementaire verhouding tussen de diensten van het betwiste teken in deze klasse en de verschillende softwareproducten van het ingeroepen recht in klasse 9 (en vice versa), nu deze software (onder meer) ziet op de bij het betwiste teken genoemde diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve soortgelijk.

Klasse 42

55. De diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

56. De diensten *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken zijn nauw verbonden aan de diensten *technologischer diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het ingeroepen recht. De technologie staat immers ten dienste van de industrie, en de diensten op beide terreinen zullen dus op elkaar zijn toegespitst. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

57. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken zijn complementair aan de waren *computers en software* in klasse 9 van het ingeroepen recht. Zonder ontwerp en ontwikkeling kunnen de computers respectievelijk software niet tot stand komen. Deze waren en diensten zijn derhalve sterk soortgelijk.

Conclusie

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

A.2. Globale beoordeling

59. 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.

60. 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, reeds geciteerd). In casu kan het aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten (namelijk de diensten in Klasse 36 van het betwiste teken) hoger zijn dan gemiddeld.

61. 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). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

62. 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, beide reeds aangehaald). In het voorliggende geval zij erop gewezen dat de waren en diensten hetzij identiek hetzij (sterk) soortgelijk zijn.

63. Het merk en het teken stemmen auditief overeen en zijn begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek en deels (in sterke mate) soortgelijk zijn. Het Bureau is daarom van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

64. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 22) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2005205 wordt toegewezen.

67. Benelux depot 1196700 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 36: alle diensten.

Klasse 42: alle diensten.

68. Benelux depot 1196700 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

Klasse 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 en 45: alle waren en diensten waarvoor het depot is aangevraagd.

Klasse 9: verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines; brandblusapparaten.

69. 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, 05 maart 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard