

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005277

van 06 maart 2014

- Opposant:** **Square Enix Ltd**
Wimbledon Bridge House 1 Hartfield Road
SW19 3RU Wimbledon, London
Groot-Britannië
- Gemachtigde:** **DISTINCTIVE**
Domaine Brameschhof 02
8290 Kehlen
G.D. de Luxembourg
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 5349238**
HITMAN
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3862901**
- 
- Ingeroepen recht 3:** **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs**
HITMAN
- tegen*
- Verweerder:** **Endemol Nederland BV**
MediArena 2
1114 BC Duivendrecht
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1197678**
Hitman!

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

1. Op 18 februari 2010 heeft verweerder een depot van het woordmerk "Hitman!" ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 16, 25 en 41. Het depot is onder nummer 1197678 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 18 maart 2010.

2. Op 1 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5349238 van het woordmerk HITMAN, ingediend op 2 oktober 2006 en ingeschreven op 20 juli 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 28 en 41;

- Europese inschrijving 3862901 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



HITMAN, ingediend op 28 mei 2004 en ingeschreven op 23 augustus 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 28;

- HITMAN, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven 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 en b 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 juni 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is op 4 augustus 2010 aangevangen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 26 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 26 oktober 2010 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 22 oktober 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 11 februari 2011, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 6 mei 2011 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau zou overgaan tot het nemen van een beslissing. Door zijn taalkeuze heeft verweerder immers gereageerd inzake de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 van de merken in kwestie, alsook verwarring met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

A. Argumenten van opposant

13. Opposant stelt houder te zijn van onder andere de twee ingeroepen Europese merken. Hij legt uit dat "HITMAN" tevens de titel is van een zeer succesvol videospel dat beschikbaar is op verschillende platformen en ook herwerkt is als film en roman.

14. Met betrekking tot de vergelijking van het ingeroepen woordmerk met het bestreden teken argumenteert opposant dat het wordelement "HITMAN" identiek voorkomt in de tekens. Het enige, beperkte, verschil is gelegen in de toevoeging van een uitroepingsteken in het bestreden teken. Dit heeft volgens opposant geen invloed op de identiteit van de tekens op visueel en auditief vlak.

15. Inzake de vergelijking van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk met het teken meent opposant dat het element "HITMAN" hierin dominant is. De toevoeging van het uitroepingsteken, alsook van het beeldelement in het merk zijn onvoldoende om de overeenstemming teniet te doen, aldus nog opposant. Hij concludeert dat de tekens identiek zijn.

16. De waren en diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek dan wel soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

17. Ten slotte stelt opposant nog dat de oppositie eveneens gebaseerd is op de bekendheid van het merk HITMAN en dat het derhalve dient te genieten van een ruimere bescherming. Hij dient stukken in om aan te tonen dat het teken internationaal, met inbegrip van de Benelux, bekend is bij een groot deel van publiek, dan wel de gehele populatie twintigers.

18. Opposant meent dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, punt 10).

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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 Schuhfabrik Meyer, 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

23. 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).

24. 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).

25. 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).

26. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 5349238):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HITMAN	Hitman!

28. Opposant is van mening dat merk en teken identiek zijn (zie supra, punten 14 & 15). Het Bureau wijst er echter op dat het criterium hiervoor zeer strikt is, een teken is slechts identiek aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt (HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003).

29. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters, te weten "HITMAN". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van zes letters, gevolgd door een leesteken, te weten "Hitman!".

30. Gezien merk en teken woordmerken zijn, is het gebruik van hoofdletters in het ingeroepen merk en (deels) kleine letters in het bestreden teken niet relevant voor de visuele vergelijking van deze merken (zie in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

31. Het ingeroepen recht wordt identiek hernomen in het bestreden teken en vormt daar het enige woordelement. De toevoeging van het uitroepingsteken is onvoldoende om een andere visuele totaalindruk op te wekken. Het ingeroepen recht is immers duidelijk herkenbaar in het bestreden teken en het enige element waarnaar kan verwezen worden, aangezien de toevoeging louter een leesteken betreft (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing ?Next!, 2001187, 27 februari 2009).


32. De toevoeging van dit uitroepingsteken heeft evenmin invloed op de uitspraak van het woordelement. Het enige kleine verschil dat er mogelijk is op auditief vlak waar te nemen zal zijn, is het

gebruik van extra volume door de spreker, door het uitroepteken op het einde van het teken. Dit heeft echter geen verdere invloed op het klankbeeld van de tekens.

33. Aangezien merk en teken uit hetzelfde wordelement bestaan, namelijk het Engelse woord "HITMAN", hetgeen zoveel betekent als "huurmoordenaar", zijn zij begripsmatig identiek.

34. Concluderend zijn de tekens op visueel vlak in grote mate overeenstemmend en op auditief en begripsmatig vlak identiek.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3862901):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Hitman!</p>

35. Het tweede ingeroepen recht betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement "HITMAN", weergegeven in grote hoofdletters in een standaardlettertype, en centraal boven dit wordelement een figuratief element opgebouwd uit twee verticaal gespiegelde lijntekeningen met bovenin tussen beide een gebogen lijn.

36. 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. In casu trekt het wordelement, mede vanwege de grootte van de letters en de plaats die het inneemt in het totaalbeeld van het ingeroepen recht, de meeste aandacht. Het beeldelement zal eerder worden opgevat als versiering. Het wordelement "HITMAN" is dus in dit ingeroepen recht het dominerende element.

37. Aangezien het dominerende element van dit ingeroepen recht identiek is aan het eerste ingeroepen recht en het beeldelement derhalve geen doorslaggevende impact heeft op de totaalindruk, geldt hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de totaalindruk van de tekens, ook voor dit recht.

Conclusie

38. De merken en het teken stemmen visueel in sterke mate overeen. Auditief en begripsmatig zijn ze identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

40. Gezien de identieke conclusie op het vlak van de vergelijking van de tekens, zullen de waren- en dienstenlijsten van de twee ingeroepen rechten geconsolideerd worden weergegeven en gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Kl 9 Software voor computerspellen; computerspellen; videospellen; softwareprogramma's voor videospellen; software voor computerspellen, on line geleverd door middel van multimedia elektronische uitzending of via netwerktransmissie; publicaties in elektronische vorm of andere gegevens die door middel van multimedia elektronische uitzending of via netwerktransmissie beschikbaar worden gesteld; geregistreerde schijven en banden met software voor computer- of videospellen of andere elektronische publicaties; cinematografische films; films; televisiefilms; videofilms; schijven en banden voorbespeeld met filmamusement. <i>[E5349238]</i></p> <p>Kl 9 Spelsoftware; Computerspellen; Videospellen; Softwareprogramma's voor videospellen; Software voor computerspellen, on line geleverd door middel van multimedia elektronische uitzending of via netwerktransmissie; Publicaties in elektronische vorm of andere gegevens die door middel van multimedia elektronische uitzending of via netwerktransmissie beschikbaar worden gesteld; Geregistreerde schijven en banden met software voor computer- of videospellen of andere elektronische publicaties. <i>[E3862901]</i></p>	
<p>Kl 16 Boeken; periodieke publicaties; brochures; strooifolders; folders; instructiemiddelen en onderwijsmateriaal; drukwerken; computerspel- en -strategiehandboeken; aanplakbiljetten. <i>[E5349238]</i></p> <p>Kl 16 Boeken; Week- of maandbladen; Brochures; Strooifolders; Folders; Onderwijs- en leermateriaal; Drukwerken; Computerspel- en -strategiehandboeken; Aanplakbiljetten; Niet zijnde</p>	<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere</p>

stripboeken. [E3862901]	klassen; drukletters; clichés.
	KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Klasse 28 Speelgoed, spellen en stukken speelgoed.	
Klasse 41 Amusementsdiensten; dienstverlening op het gebied van publicaties; verschaffing van computerspellen, online of door middel van een wereldwijd computernetwerk.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het produceren van tv programma's; voornoemde diensten tevens verleend via internet.

Klasse 16

41. De waren “*drukwerken en onderwijsmateriaal*” komen identiek voor in beide warenlijsten. De toevoeging “*(uitgezonderd toestellen)*” in het bestreden teken doet hier niets aan af. Ze zijn derhalve identiek.

42. De waren “*leermiddelen*” van het betwiste teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren “*instructiemiddelen en onderwijsmateriaal*”. Beide hebben immers dezelfde aard en bestemming.

43. De “*[uit papier en karton] vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*” zijn vanwege hun ruime formulering niet in overeenstemming met het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), daar vereist wordt dat waren en diensten voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven dienen te worden. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “*in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste*”.

44. De waren “*papier, karton*” daarentegen zijn volgens het Bureau niet te beschouwen als soortgelijk aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. Papier en karton zijn immers te beschouwen als de grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven. Deze waren verschillen van deze van opposant die niet worden gekocht vanwege hun papieren aard, maar vanwege de tekst of afbeeldingen die erop afgedrukt zijn. Het is niet gebruikelijk dat een maker of uitgever van drukwerken in het algemeen en kranten, tijdschriften en boeken in het bijzonder, ook ruw papier of karton produceert. Deze waren van verweerder hebben dan ook een ander doel en gebruik, waardoor ze niet soortgelijk zijn aan de waren van opposant (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing AQUATERRA, 2006459, 8 maart 2013).

45. De “*foto's*” in klasse 16 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de “*drukwerken; brochures; aanplakbiljetten; periodieke publicaties*” in klasse 16 van opposant. In de praktijk zijn deze immers onlosmakelijk aan elkaar verbonden, aangezien een afdruk van een foto deze waren een stuk aantrekkelijker maakt, maar ook omdat foto's nog steeds afgedrukt worden en dit niettegenstaande de digitalisering. Bovendien zijn zij gericht op dezelfde consument en worden zij verdeeld door dezelfde

distributiekanalen. Ten slotte is het niet ondenkbaar dat deze door dezelfde ondernemingen worden gefabriceerd (zie tevens in die zin BBIE, oppositiebeslissing Libris, 2005253, 27 december 2012).

46. De “*schrijfmachines*” worden gebruikt voor het typen van teksten op papier. Vroeger werden deze apparaten door schrijvers gebruikt voor het schrijven van hun boeken. Desalniettemin bestaat er tussen de schrijfmachines en de boeken (of de andere waren in klasse 16 van opposant) geen dusdanig verband dat er kan worden gesproken van complementariteit. Een consument zal immers niet denken dat deze producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn (zie BBIE, oppositiebeslissing Amadeus Fire, 2002041, 30 juli 2010).

47. De waren “*boekbinderswaren; drukletters; clichés; plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)*” zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de waren of diensten in de lijst van de ingeroepen rechten, aangezien het waren betreft die naar aard, bestemming en gebruik verschillen van deze van het ingeroepen recht. Bovendien zijn zij noch concurrerend, noch complementair.

Klasse 25

48. De waren “*kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels*” zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van alle waren en diensten in de lijst van opposant. De waren van verweerder zijn er immers op gericht om het lichaam te bedekken, te beschermen en te verfraaien, hetgeen geenszins het geval is voor de waren (en diensten) van opposant.

Klasse 41

49. Hoewel diensten in het algemeen naar hun aard verschillend zijn van waren, kunnen zij echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden 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). De diensten “*opvoeding; opleiding*” zijn diensten die complementair zijn aan de waren “*instructiemiddelen en onderwijsmateriaal*” in klasse 16 van opposant. Deze laatste waren zijn immers onontbeerlijk om de opleidings- en opvoedingsdiensten te verlenen en het is zelfs gebruikelijk dat deze waren verdeeld worden door de verstrekkers van opleidings- en opvoedingsdiensten (zie in die zin GEU, arrest ELS, T-388/00, 23 oktober 2002 en arrest EL TIEMPO, T-233/06, 22 april 2008).

50. De diensten “*ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het produceren van tv programma's*” zijn identiek of minstens soortgelijk aan de “*amusementsdiensten; verschaffing van computerspellen, online of door middel van een wereldwijd computernetwerk*” en tevens complementair aan de waren in klasse 28 van het ingeroepen recht.

51. De toevoeging “*voornoemde diensten tevens verleend via internet*” is geen beperking door het gebruik van het woord “tevens” en heeft geen effect op de soortgelijkheid van de waren en diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Conclusie

52. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

53. 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.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken geldt dat deze zijn gedeponeerd voor waren en diensten die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, zonder dat hierbij sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

55. 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, reeds geciteerd).

56. Inzake het onderscheidend vermogen van huis uit van de merken dient te worden opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een 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).

57. Opposant stelt in zijn argumenten zich te beroepen op de (algemene) bekendheid van zijn merk en dient hiertoe naar eigen zeggen stukken in (zie supra, punt 17). Opposant heeft zich echter bij het indienen van de oppositie gebaseerd op een algemeen bekend merk. Het aanduiden van een dergelijk algemeen bekend merk is er expliciet niet op gericht om de bekendheid van de ingeschreven merken aan te tonen, maar om zich te baseren op een niet-ingeschreven algemeen bekend merk.

58. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde (algemene) bekendheid van de ingeroepen merken hoeft echter niet meer toegekomen te worden aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie. Zo kunnen in het kader van Benelux opposities de gevallen waarin er geen sprake is van verwarringsgevaar niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Artikel 2.14, lid 1 BVIE verwijst immers enkel naar 2.3, sub a en b en niet naar sub c BVIE. Bovendien blijkt uit de ingediende stukken geenszins een algemeen bekend karakter voor andere waren en diensten dan dewelke door de inschrijvingen zijn gedekt.

59. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren en diensten het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen en dit ondanks een eventueel zwak onderscheidend vermogen.

B. Conclusie

60. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

61. Oppositie met nummer 2005277 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. Benelux depot 1197678 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 16 Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen);

Klasse 41 (*alle diensten*).

63. Benelux depot 1197678 wordt wel ingeschreven de waren en diensten die niet soortgelijk zijn:

Klasse 16 Papier, karton; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

Klasse 25 (*alle waren*).

64. 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, 06 maart 2014

Diter Wuytens
rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: François Veneri