



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006455**

**van 01 november 2013**

**Opposant:** **Dream Property GmbH**  
Pierbusch 26  
44536 Lünen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** DREAM BOX (Europese inschrijving 2768794)  
**Ingeroepen recht 2:** DREAM MULTIMEDIA (Europese inschrijving 2769909)  
**Ingeroepen recht 3:** Dreamload (Europese inschrijving 6041339)  
**Ingeroepen recht 4:** Dream Crypt (Europese inschrijving 2971208)

*tegen*

**Verweerder:** **Dreamteam B.V.**  
Marijkemuoiwei 32  
8453 JG Oranjewoud  
Nederland

**Gemachtigde:** **Octroobureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK 's-Gravenhage  
Nederland

**Betwiste merk:** DREAMTEAM (Benelux depot 1222354)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk DREAMTEAM voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42. Het depot is onder nummer 1222354 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 mei 2011.
2. Op 23 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Europese inschrijving 2768794 van het woordmerk DREAM BOX, ingediend op 8 juli 2002 en ingeschreven op 17 oktober 2003 voor waren in klasse 9;
  - Europese inschrijving 2769909 van het woordmerk DREAM MULTIMEDIA, ingediend op 8 juli 2002 en ingeschreven op 18 november 2005 voor waren in de klassen 8 en 9;
  - Europese inschrijving 6041339 van het woordmerk Dreamload, ingediend op 19 juni 2007 en ingeschreven op 15 april 2008 voor waren in klasse 9.
  - Europese inschrijving 2971208 van het woordmerk Dream Crypt, ingediend op 11 december 2002 en ingeschreven op 23 december 2004 voor waren in klasse 9.
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 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 28 juni 2011.
8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 29 december 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 maart 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 9 maart 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 23 maart 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 mei 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 8 mei 2012 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 11 mei 2012 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 11 juli 2012.

11. Op 31 juli 2012 heeft het Bureau partijen meegedeeld dat er met de gebruiksplichtige rechten geen rekening zou worden gehouden bij het nemen van de beslissing, aangezien opposant niet tijdig bewijzen van gebruik had ingediend. Op dezelfde dag heeft opposant echter bewijs ingediend waaruit is gebleken dat de stukken tijdig waren ingediend, namelijk op 11 juli 2012. Het Bureau heeft deze stukken op 2 augustus 2012 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 2 oktober 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 2 oktober 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Verweerder heeft op dezelfde dag een warenbeperking ingediend. Het Bureau heeft deze reactie en de warenbeperking op 9 oktober 2012 doorgestuurd aan opposant.

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

### **A. Argumenten opposant**

16. Opposant meent dat het identieke element DREAM het dominante element is in de tekens. Dit element wordt in het betwiste teken gevolgd door een woord van één lettergreep, net zoals bij (de meeste van) de ingeroepen rechten. Opposant neemt aan dat de aandacht van het publiek vooral zal uitgaan naar dit dominante element en daardoor acht hij het gevaar voor verwarring vanuit visueel oogpunt een gegeven.

17. Opposant omschrijft de versvoet van de tekens als jambisch (naar het Bureau begrijpt: trocheïsch), namelijk telkens bestaande uit twee lettergrepen, waarbij de klemtoon op de eerste valt. Ritme en uitspraak zijn daardoor hetzelfde en daarom bestaat er volgens opposant ook vanuit auditief perspectief gevaar voor verwarring.

18. De tekens verwijzen eenduidig naar het Engelse woord voor "droom", waardoor er ook op begripsmatig vlak sprake is van overeenstemming, aldus opposant. Hij wijst er nog op dat het element DREAM sterk onderscheidend is in relatie met de betrokken waren en diensten, hetgeen in veel mindere mate het geval is met het tweede element van de respectieve tekens. Begripsmatig domineert het element DREAM, zodat ook op dit vlak verwarring zeer aannemelijk is, zo stelt opposant.

19. Volgens opposant is het element DREAM niet alleen van huis uit sterk onderscheidend, maar is het dat door intensief gebruik nog meer geworden en is de mate van bekendheid en herkenbaarheid in de branche aanzienlijk.

20. Opposant geeft aan dat hij een hele reeks merken voert, bestaande uit twee woorden waarbij het eerste element DREAM is. Daardoor zal het publiek gemakkelijk in verwarring worden gebracht en kunnen menen dat het betwiste teken behoort tot deze serie merken. Opposant voegt verschillende stukken toe ter illustratie van het gebruik van zijn seriemerken en wijst er nog op dat het betwiste teken dezelfde eigenschappen bezit, namelijk een identiek element met dezelfde betekenis aan het begin.

21. De waren en diensten van het betwiste teken acht opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

22. Gelet op het voorgaande meent opposant dat de oppositie dient te worden toegewezen en verzoekt hij het Bureau het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

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

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

24. Verweerder vindt het discutabel of aan de gebruiksverplichting van de ingeroepen rechten is voldaan. Sommige stukken zijn ongedateerd of geven geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van de merken op de markt, de ingeroepen rechten worden wezenlijk verschillend weergegeven dan zij zijn geregistreerd en sommige bewijsstukken vermelden andere waren dan die waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven.

25. Verweerder is van mening dat de elementen BOX en LOAD niet dermate beschrijvend zijn voor de betrokken waren dat zij elk onderscheidend vermogen missen. Hij ziet dan ook geen reden om de vergelijking van de tekens te beperken tot de enkele overeenstemming van het element DREAM.

26. Verweerder wijst erop dat het bij een jambe gaat om een onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een beklemtoonde, waardoor het verschil tussen de tekens op auditief vlak alleen maar duidelijker wordt benadrukt. Daarbij komt dat bij het betwiste teken een herhaling van klanken plaatsvindt, waardoor het publiek prima in staat is het verschil waar te nemen. Verweerder meent dan ook dat er slechts sprake is van een geringe klankmatige overeenstemming.

27. Op visueel vlak wijst verweerder op de herhaling van de opvallende lettercombinatie EAM, die de visuele waarneming verschillend maakt. Ook op dit vlak stemmen de tekens slechts in beperkt mate overeen, aldus verweerder.

28. Begripsmatig zal het de consument volgens verweerder zeker niet ontgaan dat de toevoegingen bij de ingeroepen rechten een zekere betekenis hebben in relatie tot de waren, hetgeen niet het geval is bij het betwiste teken. Hierdoor krijgt de totaliteit van dit teken een geheel andere lading, zo meent verweerder. Bovendien refereren de toevoegingen in de ingeroepen rechten naar

producten, en deze van het betwiste teken naar een groep mensen. Als gevolg van deze verschillen is er volgens verweerder onder geen beding sprake van eenzelfde idee of eenzelfde concept dat door de tekens wordt uitgedragen.

29. Verweerder wijst erop dat opposant geen enkel bewijs heeft aangeleverd voor de gestelde reputatie van zijn ingeroepen rechten en een verhoogd onderscheidend vermogen als gevolg daarvan. Ook de zogenaamde familie van merken kan volgens verweerder buiten beschouwing worden gelaten, aangezien het geldig gebruik van het merendeel daarvan ter discussie kan worden gesteld.

30. Verweerder acht slechts een deel van de waren in klasse 9 en een deel van de diensten in klasse 42 van het betwiste teken soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten, rekening houdend met de door hem gaande de procedure ingediende warenbeperking (zie punt 12). De overige waren en diensten acht hij niet soortgelijk.

31. Verweerder meent dat de oppositie dient te worden afgewezen en dat het betwiste teken voor registratie in aanmerking komt.

### **III. BESLISSING**

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

32. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken 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 de oppositie zich richt.

33. Aangezien drie 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 ten aanzien van die rechten gegrond.

34. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 mei 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 mei 2006 tot 6 mei 2011.

35. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

36. Het ingeroepen recht is een gemeenschapsmerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: "GMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

*"Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal*

*gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*

37. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

38. De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

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

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

- Een tiental facturen;
- Een verklaring van opposants grootste distributeur in de Benelux;
- Een handleiding behorende bij de software Dream Crypt;
- Screenshots van opposants website;
- Lijsten en gegevens van distributeurs.

40. Alle facturen zijn gericht aan één en dezelfde onderneming in België, volgens zeggen van opposant zijn grootste distributeur in de Benelux, en betreffen waren, omschreven als Dreambox, gevolgd door een type-aanduiding, de tekst "Digital LINUX Set Top Box" en een reeks serienummers. De facturen dragen als opschrift de naam DREAM MULTIMEDIA, maar het is onduidelijk hoe deze zich verhoudt tot de vermelde waren. Hoe, waar en wanneer deze waren vervolgens door deze distributeur op de markt zijn gebracht, blijft eveneens in het ongewisse; dit zou moeten worden afgeleid uit de mededeling van opposant dat geadresseerde zijn belangrijkste distributeur is in de Benelux. Echter, het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens 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; Vogue, T-382/08, 18 januari 2011).

41. De verklaring van opposants distributeur in de Benelux bevat een bevestiging van die hoedanigheid en de vaststelling dat *the products Dreambox have always been equipped with embedded Dream Crypt*. Wat dit verder inhoudt en of die naam ook als merk naar buiten is gebracht, blijkt niet uit de verklaring.

42. De software-handleiding is een behoorlijk technische aangelegenheid, waarvan het Bureau niet alle details heeft kunnen doorgronden, maar blijktens het colofon is zij dan ook bedoeld *to address the development engineer of DVB receiver manufacturers*. Mocht de naam DREAMCRYPT hierin al als merk zijn gebruikt, dan geldt dit dus zeker niet als gebruik naar de eindconsument toe.

43. De afdrukken van opposants website gaan dank zij het Internetarchief weliswaar terug tot in de relevante periode, maar vermelden slechts de namen DreamMultimedia, Dreambox en DreamCrypt en geven geen enkel inzicht in de plaats, duur of omvang van het gebruik van deze benamingen.

44. De lijsten van distributeurs geven evenmin aan of, waar, wanneer en met welke frequentie de ingeroepen rechten op de markt zijn gebracht.

45. Ten slotte zij opgemerkt dat de markt voor settopboxen geenszins territoriaal beperkt is maar zich uitstrekt over het grondgebied van de gehele Unie. Echter, de ingediende stukken hebben enkel betrekking op België of, in het beste geval, de Benelux, hetgeen in casu een zeer beperkt deel van de markt van de waren in kwestie is.

#### *Conclusie*

46. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat de waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht en dat de ingeroepen rechten normaal zijn gebruikt in de relevante periode. Bovendien is het Bureau van oordeel dat, rekening houdend met de relevante markt van waren waarvoor de merken bescherming genieten, gebruik van het merk in een dergelijk beperkt deel van de markt onvoldoende is om normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in het onderhavige geval aan te tonen. Daarom zal worden voorbijgegaan aan de gebruiksplichtige ingeroepen rechten en zal het verwarringsgevaar alleen worden onderzocht ten aanzien van het niet gebruiksplichtige ingeroepen recht Dreamload (Europese inschrijving 6041339).

#### **A.2. Het seriemark**

47. Opposant geeft aan dat hij een hele reeks merken voert, bestaande uit twee woorden waarbij het eerste element DREAM is, met andere woorden er is volgens hem sprake van een seriemark, waardoor het publiek gemakkelijk in verwarring kan worden gebracht en kan menen dat het betwiste teken behoort tot deze serie merken (zie punt 20).

48. Uit de aard van het seriemark vloeit voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU,

Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

49. Volgens opposant behoren, naast de ingeroepen rechten, nog de merken DREAMSTREAM en DREAMUP tot zijn serie merken. Hij dient de volgende stukken in om aan te tonen dat alle tot deze serie behorende merken daadwerkelijk op de markt zijn gebracht:

- Een uittreksel van Wikipedia onder het lemma "Dreambox";
- Een aantal screenshots van opposants website;
- De eerste 8 pagina's van de DREAMCRYPT installatie/implementatiehandleiding;
- Een lijst van verkooppunten in België, Nederland en Luxemburg.

50. De screenshots en de installatiehandleiding zijn hierboven reeds aan bod gekomen en niet toereikend bevonden om de aanwezigheid op de markt aan te tonen. Uit de vermelding in Wikipedia van "Dreambox" en de lijst van verkooppunten blijkt evenmin het bestaan op de markt van een tot dezelfde familie behorende serie van merken.

#### *Conclusie*

51. Opposant heeft niet aangetoond dat hij een serie merken voert die ook daadwerkelijk aanwezig zijn op de markt.

#### **A.3. Verwarringsgevaar**

52. 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.

53. 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."

54. 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**

55. 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).

56. 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).

57. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Dreamload	DREAMTEAM

58. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit negen letters. Beide beginnen met het element Dream, waardoor ze in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen. Het tweede deel is echter geheel verschillend en geeft bovendien een verschillende betekenis aan de tekens. Het betwiste teken zal worden opgevat als "droomteam", een sterk, hecht en zeer succesvol (sport)team (zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen betekenis, of een heel andere ("droom" + "lading/laden").

59. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

60. Zoals hiervoor opgemerkt, heeft het betwiste teken een dergelijke vaststaande betekenis en het ingeroepen recht niet, of een heel andere. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming door dit semantisch verschil wordt geneutraliseerd.

**Conclusie**

61. Aangezien de visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens wordt geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen, stemmen de tekens in hun totaalindruk niet overeen.

**Vergelijking van de waren en diensten**

62. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Computersoftware.	Klasse 9 Software betrekking hebbende op het ontwikkelen en het beheren van websites en applications (zgn. apps) voor mobiles, tablets en telefoons.
	Klasse 38 Telecommunicatie; datacommunicatie via computerterminals en via informatietechnologie (IT-)netwerken; verhuur van toegang tot het internet; transmissie van video- en audio-opnamen (zgn. "streaming").
	Klasse 42 Ontwerp en ontwikkeling van software; computerprogrammering; programmering voor elektronische dataverwerking; aanleg, onderhoud en beheer van computernetwerken; verhuur van informatietechnologienetwerken; hosting van websites; webdesign; diensten van een online helpdesk bestaande uit het verstrekken van informatie over en het analyseren van problemen bij het gebruik en de toepassing van software; automatiseringsdiensten; alle voornoemde diensten voor zover betrekking hebbend op het ontwikkelen en beheren van websites en applications (zgn. apps) voor mobiles, tablets en telefoons alsmede voor het ontwikkelen en beheren van software, waaronder webbased software.

**B. Overige factoren**

63. Opposant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en door intensief gebruik een aanzienlijke bekendheid hebben verworven (zie punt 19). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn en dat de bekendheid van een merk geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. Bovendien heeft opposant deze bekendheid niet aangetoond.

**C. Conclusie**

64. Opposant heeft noch het normaal gebruik van zijn ingeroepen rechten noch het bestaan van een serie van merken op de markt aangetoond. Daarom heeft het Bureau het verwarringsgevaar alleen onderzocht ten aanzien van het enige niet gebruikspflichtige merk, en is tot de bevinding gekomen dat dit in zijn totaalindruk niet overeenstemt met het betwiste teken. Aan een vergelijking van de waren en diensten werd dan ook niet meer toegekomen; er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

65. De oppositie met nummer 2006455 wordt afgewezen.

66. Het Benelux depot met nummer 1222354 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

67. 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, 01 november 2013

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma