

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007118**

**van 20 maart 2014**

**Opposant:** **TRANSCEND INFORMATION, INC.**

No. 70, Xingzhong Rd.  
114 Taipei  
Taiwan

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**

Dr. Kuiperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 7390362**



*tegen*

**Verweerder:** **abcfinance GmbH**

Kamekestrasse 2-8  
50672 Köln  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1228864**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 8 juli 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1228864 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2011.

2. Op 17 januari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 7390362 van het gecombineerde woord/beeldmerk



, ingediend op 13 november 2008 en ingeschreven op 31 januari 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 en diensten in de klassen 9, 35 en 42 van het betwiste depot en 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 20 januari 2012.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 21 mei 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 30 mei 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 30 juli 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 23 juli 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 25 juli 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 september 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 september 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau op 2 oktober 2012 verzocht om een tweede identiek exemplaar met een termijn tot en met 2 december 2012.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van zijn reactie werd op 8 oktober 2012 door verweerder ingediend en op 17 oktober 2012 doorgezonden aan 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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant licht toe dat zijn ingeroepen recht één van 's werelds A-merken is op het gebied van geheugen- en multimediatproducten. Hij meent dat dit merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft, dat door zeer langdurig, intensief en wijdverspreid gebruik nog is toegenomen, ter illustratie waarvan hij enkele voorbeelden overlegt.

16. Opposant merkt op dat de tekens op visueel vlak overeenstemmen; beide bestaan uit twee lettergrepen en het eerste gedeelte (TRANS), dat doorgaans de aandacht trekt, is identiek. Bovendien bestaan ook de achtervoegsels uit dezelfde letters en bevatten beide tekens een overeenstemmend cirkelvormig grafisch element van dezelfde grootte op dezelfde positie. Opposant wijst er nog op dat het ingeroepen recht in de praktijk wordt gebruikt in de kleur rood, waardoor hij de visuele gelijkenis met het betwiste teken nog groter vindt.

17. Ook op fonetisch vlak is het eerste deel van de tekens identiek en de tweede lettergreep overeenstemmend, terwijl de extra letter C in het ingeroepen recht niet wordt uitgesproken na de letter S, aldus opposant.

18. Begripsmatig hebben de tekens in hun geheel beschouwd volgens opposant geen betekenis, althans bestaat er geen dusdanig begripsmatig verschil dat daardoor de overeenstemming op visueel en auditief vlak zou worden overheerst.

19. Volgens opposant zijn de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht deels identiek en deels soortgelijk c.q. complementair te achten aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

20. Opposant acht gevaar voor verwarring aannemelijk en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

**B. Reactie verweerder**

21. Volgens verweerder is het element TRANS, als afkorting voor “transport”, een zeer gangbare aanduiding in de reiswereld en de vervoersector. De gemiddelde consument zal dit deel van het ingeroepen recht dan ook helemaal niet als merk beschouwen, maar als een karakteristiek, in casu namelijk voor het “transport” of de “overdracht” van gegevens. Bovendien wordt het element CEND identiek uitgesproken aan het Nederlandse woord “zend” en het Engelse *send*, hetgeen “versturen” betekent. Uit dit alles leidt verweerder af dat het ingeroepen recht een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft.

22. De door opposant bijgevoegde documenten bevatten volgens verweerder geen enkele toegevoegde waarde met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht; een ongedateerde folder, ongedateerde foto's van een beurs, een foto van opposants kantoor, een vage nieuwsbrief en een historisch overzicht van opposants bedrijf geven geen inzicht in de intensiteit van het gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux. Volgens verweerder moeten deze stukken dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

23. Door het verschil in lay-out, de verschillende figuratieve elementen, het verschillend kleurgebruik en de verschillend uitgesproken tweede lettergreep acht verweerder de tekens op visueel en auditief vlak slechts in beperkte mate overeenstemmend. Op conceptueel vlak bevatten zij beide het element TRANS, een zeer gangbare afkorting voor dan wel verwijzing naar “transport”.

24. Verweerder meent dat de waren en diensten van het betwiste teken voldoende verschillen van deze van het ingeroepen recht.

25. Verweerder concludeert tot afwijzing van de oppositie, acceptatie van het betwiste teken en veroordeling van opposant in de kosten.

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

26. 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.

27. 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.”

28. 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**

29. 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).

30. 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).

31. 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 bezien, 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

33. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat een dikke, zwarte letter T, schuin gedrukt in een zwartomrande cirkel, die links en rechts ter hoogte van de dwarsstreep van de letter T een kleine opening heeft. Dit beeldelement wordt gevolgd door het eveneens schuin gedrukte woord "Transcend".

34. Het betwiste teken bevat een rode cirkel met daarin een witte driehoek, gevolgd door het woord "transned", waarvan de eerste vijf letters in het rood en de volgende drie in het grijs zijn weergegeven.

35. 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). In het onderhavige geval bevinden de (voornaamste) figuratieve elementen zich weliswaar aan het begin van de tekens, maar zij beslaan daarvan slechts een gering gedeelte en bestaan louter uit een eenvoudige geometrische figuur (een cirkel) met daarin een letter, respectievelijk twee eenvoudige geometrische figuren (een cirkel en een driehoek). De overige figuratieve elementen, namelijk het lettertype en het kleurgebruik bij het betwiste teken, zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak, zodat de aandacht minstens evenzeer zal worden getrokken door de woordelementen.

36. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is het eerste deel van de woordelementen, TRANS, identiek en dit deel beslaat meer dan de helft van zowel het merk als het teken. Ook de overige letters van het betwiste teken komen voor in het ingeroepen recht, zij het niet allemaal op dezelfde plaats. Ten slotte telt het ingeroepen recht één letter meer dan het betwiste teken, maar dit verschil kan de totaalindruk van een zekere visuele overeenstemming toch niet ongedaan maken.

37. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

39. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is het eerste deel van het betwiste teken de afzonderlijke letter T, maar het is niet uitgesloten dat (een deel van) het publiek deze letter niet bij de uitspraak zal betrekken, aangezien zij gestileerd is weergegeven en onderdeel uitmaakt van het beeldelement. Van de overige woordelementen is het eerste deel, TRANS, fonetisch identiek en de daaropvolgende lettergreep bevat dezelfde klanken, zij het in een andere volgorde, aangezien de letter C in het ingeroepen recht niet afzonderlijk wordt uitgesproken (zie in die zin ook GEU, T-213/09, NORMA, 15 februari 2011).

40. Merk en teken stemmen auditief overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. TRANS is een Latijns voorzetsel en komt in diverse hedendaagse talen als voorvoegsel voor in tal van samenstellingen in de betekenis van “aan de overkant van, over, overheen” (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk).

42. Slechts enkele van die samenstellingen hebben betrekking op transport, zodat het Bureau, anders dan verweerder (zie punt 21), geen aanleiding ziet om dit element op te vatten als een afkorting voor of een verwijzing naar transport. Evenmin volgt het Bureau verweerders opvatting dat het onderdeel CEND door het publiek zal worden gezien als equivalent van het Nederlandse “zend” en het Engelse *send*, en dus eveneens in verband zal worden gebracht met transport (ook punt 21).

43. Naar het oordeel van het Bureau zal het in aanmerking komend publiek in het ingeroepen recht hooguit een vervoegde vorm herkennen van het Nederlandse werkwoord “transcenderen” of het Engelse *to transcend*. Maar erg waarschijnlijk is dit niet, aangezien dit geen vaak gebezigde woorden zijn, en zo de consument deze al herkent, dan nog is het de vraag of hij meteen ook hun betekenis kan duiden (“uitmunten, te boven gaan, overtreffen”; zie Van Dale, Nederlands en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 4<sup>de</sup> druk).

44. De laatste drie letters van het betwiste teken, “ned”, zouden kunnen worden opgevat als afkorting voor Nederland of Nederlands, hoewel die eigenlijk met een hoofdletter begint en gevolgd wordt door een punt (zie Van Dale, Nederlands). In dat geval zou het teken kunnen worden geïnterpreteerd als “dwars door Nederland”.

45. Voor het grootste deel van het in aanmerking komend publiek hebben de tekens geen vaststaande betekenis en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Een minderheid van het publiek zal in de tekens een betekenis herkennen, die niet overeenstemt.

#### *Conclusie*

46. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Voor een deel van het in aanmerking komen publiek hebben de tekens geen betekenis en voor een deel van dit publiek zijn de tekens begripsmatig verschillend.

47. 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 (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

48. Uit het bovenstaande is reeds gebleken dat de consument slechts na grondige analyse en een eventuele vertaalslag tot de geschetste betekenissen van de tekens zal komen. Het Bureau is daarom

van oordeel dat niet is voldaan aan de door de rechtspraak vereiste voorwaarden van een duidelijke en vaste betekenis die onmiddellijk kan worden begrepen door het publiek en dat er in casu dus geen sprake is van neutralisering van de visuele en fonetische overeenstemming.

### **Vergelijking van de waren en diensten**

49. 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).

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 9 Flashgeheugens, waaronder flashgeheugensticks en flashgeheugenkaarten; diskdrives voor computers; mobiele hardeschijfeenheden; diskettedrives; aandrijfeenheden voor digitale schijven; computergeheugens; multimediaspelers; CD-drives; DAT-spelers; digitale videodiskspelers; computers; interfacekaarten voor gegevensverwerkende apparatuur in de vorm van printplaten; computerkaartadapters; uitbreidingsmodules voor willekeurig toegankelijke geheugens; ram-kaarten (willekeurig toegankelijke geheugenmodules); kaartlezers; elektronische kaartlezers; lezers voor chipkaarten; flashkaartlezers; computergeheugenkaartcassettes voor het schakelen van interfacekaarten; usb-flashgeheugens of pen drives en harde schijven voor gegevensopslag, -overdracht en het maken van reservekopieën; harddiskspelers en -recorders; digitale videorecorders; DAT-spelers; PDA's; digitale camera's; videospelconsoles; opbergdozen voor harde schijven voor gegevensopslag, -overdracht en het maken van reservekopieën; elektronische boeklezers voor het lezen van elektronische gegevens; fotoafspeelapparatuur; digitale fotolijsten; FM-radio-ontvangers; machines voor talenstudies; een solid-state harde schijf voor installatie van	Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, overdragen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkingsapparaten en computers.



besturingssystemen en/of gegevensopslag, -overdracht en het maken van reservekopieën.	
Klasse 35 Import- en exportagentschappen; raadgeving en informatie op zakelijk gebied; advisering inzake bedrijfsvoering; advisering met betrekking tot personeel; arbeidsbureaus; beheer van veilingen verstrekt aan derden via een onlinewebsite toegankelijk via een wereldwijd computernetwerk; public relations; verschaffing en verhuur van advertentieruimte op internet; het samenbrengen, ten gunste van derden, van elektronische apparatuur en instrumenten om klanten in de gelegenheid te stellen deze goederen op hun gemak te bekijken en te kopen via een website; detailhandel in computers en computerrandapparatuur.	Klasse 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, bedrijfsleiding, administratieve werkzaamheden; verhuur van winkel- en kantoorinrichtingen, te weten van kantoormeubilair, kasregisters, rekenmachines, verkoopautomaten; verhuur van kopieerapparaten; debiteurenbewaking (administratieve werkzaamheden); administratie van vorderingen; financiële administratie van vorderingen; zakelijke bemiddeling bij het afsluiten van contracten over de aankoop van vorderingen.
Klasse 42 Advisering op het gebied van hardware; het creëren en onderhouden van websites voor derden; industriële vormgeving; ontwerpen van verpakkingen; grafisch tekenen; installatie van software; onderhoud van computersoftware; software-updating; styling (industriële ontwerpen).	Klasse 42 Verhuur van scanners; opstellen van programma's voor de gegevensverwerking; verhuur van gegevensverwerkingsapparaten en computers; verhuur van plasmaschermen en LED-schermen [computerschermen] ten behoeve van presentaties.

#### Klasse 9

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

53. De waren *apparaten voor het opnemen, overdragen en weergeven van geluid en beeld en gegevensverwerkingsapparaten* van het betwiste teken omvatten de waren *diskdrives voor computers, mobiele hardeschijfeenheden, diskettedrives, multimediaspelers, CD-drives, DAT-spelers, digitale videodiskspelers, computers, kaartlezers, elektronische kaartlezers, lezers voor chipkaarten, flashkaartlezers, computergeheugenkaartcassettes voor het schakelen van interfacekaarten, harddiskspelers en -recorders, digitale videorecorders, PDA's, digitale camera's, videospelconsoles, elektronische boeklezers voor het lezen van elektronische gegevens, fotoafspeelapparatuur en digitale fotolijsten* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek dan wel in sterke mate soortgelijk daaraan.

54. De waren *magnetische gegevensdragers* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en gebruik in sterke mate soortgelijk aan de gegevensdragers van het ingeroepen recht. Deze waren worden bovendien aangeboden door dezelfde ondernemingen en via dezelfde afzetkanalen, waardoor de consument er gemakkelijk een gemeenschappelijke herkomst aan kan toedichten.

#### Klasse 35

55. De dienst *reclame* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *public relations* van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde dienst, die zich richt op goede betrekkingen met de kring van

personen waarmee men zakelijk of ambtshalve te maken heeft, kan net als reclame dienen ter bevordering van de afzet van goederen of diensten.

56. De dienst *beheer van commerciële zaken* van het betwiste teken is zeer ruim en kan alles omvatten wat met de bedrijfsvoering te maken heeft. Deze dienst is derhalve soortgelijk aan de diensten *raadgeving en informatie op zakelijk gebied* en *advisering inzake bedrijfsvoering* van het ingeroepen recht.

57. De dienst *bedrijfsleiding* van het betwiste teken bestaat mede uit *raadgeving en informatie op zakelijk gebied* en *advisering inzake bedrijfsvoering*, diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Bovendien worden deze diensten vaak verstrekt door dezelfde dienstverleners, zodat het in aanmerking komend publiek kan gemakkelijk in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van deze ervan. Deze diensten zijn dan ook soortgelijk.

58. De diensten *verhuur van winkel- en kantoorinrichtingen, te weten van kantoormeubilair, kasregisters, rekenmachines, verkoopautomaten* en *verhuur van kopieerapparaten* van het betwiste teken zijn verhuurdiensten die niet voorkomen bij het ingeroepen recht. Daarnaast hebben deze diensten een zeer specifiek voorwerp dat ook niet is terug te vinden bij het ingeroepen recht. Deze diensten zijn dan ook niet soortgelijk.

59. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben onvoldoende raakvlakken met de diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering eveneens administratieve werkzaamheden verrichten en contracten afsluiten, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie worden verricht ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 42*

60. De dienst *opstellen van programma's voor de gegevensverwerking* van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten *installatie van software, onderhoud van computersoftware en software-updating* van het ingeroepen recht. Installatie, onderhoud en updating liggen immers in het verlengde van het opstellen van de programma's. Daarnaast kennen deze diensten eenzelfde doelpubliek en worden zij aangeboden door dezelfde ondernemingen.

61. 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.

62. In deze context dient eraan 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).

63. Deze complementariteit doet zich in casu voor tussen de dienst *verhuur van gegevensverwerkingsapparaten en computers* van het betwiste teken en de gegevensverwerkende apparaten en computers in klasse 9 van het ingeroepen recht. Deze waren zijn immers noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren.

64. Daarnaast zijn deze diensten, evenals de resterende diensten van het betwiste teken in deze klasse (*verhuur van scanners, verhuur van plasmascermen en LED-schermen [computerschermen] ten behoeve van presentaties*) soortgelijk aan de dienst *detailhandel in computers en computerrandapparatuur*. Scanners en computerschermen dienen immers te worden aangemerkt als computerrandapparatuur en het huren van deze onderscheiden producten is vaak een reëel alternatief voor de aanschaf ervan, zodat de diensten verhuur en detailhandel onderling concurrerend zijn.

#### *Conclusie*

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

#### **A.2. Globale beoordeling**

66. 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.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

68. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

69. 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, alle reeds geciteerd). Verweerder meent dat het ingeroepen recht een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft, aangezien het een verkorting is van "transport" en "zenden" (zie punt 21). Hierboven (zie punt 42) is reeds uiteengezet dat en waarom het Bureau deze zienswijze niet volgt en bovendien zij er hier nog op gewezen dat de waren en diensten van het ingeroepen recht geen betrekking hebben op transport.

Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft (zie punt 15), maar licht dit niet nader toe. Aangezien een merk ingevolge artikel 2.1, lid 1 BVIE per definitie onderscheidend dient te zijn, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Opposant stelt dat het onderscheidend vermogen nog is toegenomen door zeer langdurig, intensief en wijdverspreid gebruik (eveneens punt 15). Deze stelling hoeft echter niet nader te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. De mogelijke bekendheid laat immers het verwarringscriterium onverlet, zodat ook ten aanzien van bekende merken geen gevaar voor verwarring bestaat voor niet soortgelijke waren en diensten. Aangezien de gestelde bekendheid van het ingeroepen recht dus niet bij de beoordeling werd betrokken, kan verweerders kritiek daarop (zie punt 22) eveneens onbesproken blijven.

70. Auditief zijn de tekens overeenstemmend en visueel zijn zij dat in zekere mate, terwijl zij voor een deel van het publiek geen betekenis hebben en voor een (klein) deel van het publiek begripsmatig verschillend zijn. Dit semantisch verschil (althans voor een deel van het publiek) heeft het Bureau echter niet voldoende geacht om de overeenstemming tussen de tekens geheel te kunnen neutraliseren. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

71. Met het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

72. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

#### **C. Conclusie**

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

#### **IV. BESLUIT**

74. De oppositie met nummer 2007118 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1228864 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9: alle waren.

Klasse 35: reclame, beheer van commerciële zaken, bedrijfsleiding.

Klasse 42: alle diensten.

76. Het Benelux depot met nummer 1228864 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, hetzij omdat de oppositie daartegen niet was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 16: drukkerijproducten; foto's; kantoorartikelen (met uitzondering van meubels).

Klasse 35: administratieve werkzaamheden; verhuur van winkel- en kantoorinrichtingen, te weten van kantoormeubilair, kasregisters, rekenmachines, verkoopautomaten; verhuur van kopieerapparaten; debiteurenbewaking (administratieve werkzaamheden); administratie van vorderingen; financiële administratie van vorderingen; zakelijke bemiddeling bij het afsluiten van contracten over de aankoop van vorderingen.

Klasse 36: alle diensten.

Klasse 37: alle diensten.

Klasse 38: alle diensten.

Klasse 39: alle diensten.

Klasse 40: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 44: alle diensten.

Klasse 45: alle diensten.

77. 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, 20 maart 2014.

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veldman