

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007254
van 17 mei 2013**

Opposant: **O2 HOLDINGS LIMITED**
260 Bath Road
SL1 4DX Slough, Berkshire
Groot Brittannië

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 8581738**


Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 9352337**

O2

tegen

Verweerder: **Stichting O2DIT**
Zwaansprengweg 9
7332 BE Apeldoorn
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1236294**



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

1. Op 15 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde


woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1236294 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2011.

2. Op 28 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie werd oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 7177363 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 27 april 2005 en ingeschreven op 20 november 2008 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45;

- Europese inschrijving 8581738 van het gecombineerde woord- /beeld  ingediend op 29 september 2009 en ingeschreven op 22 maart 2010 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 00 39, 41 00 45;
- Europese inschrijving 9352337 van het woordmerk O2 ingediend op 3 september 2010 en ingeschreven op 18 februari 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 00 39, 41 00 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35, 41 en 42 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. Op 2 maart 2012 verstuurd het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien er tegen het ingeroepen recht E 7177363 een vordering tot nietigverklaring was ingesteld, werd de procedure voor de duur van deze procedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 17 april 2012 heeft opposant het Bureau verzocht E 7177363 als ingeroepen recht te schrappen. De bevestiging hiervan alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off is aan partijen medegedeeld op 18 april 2012.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 juni 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 22 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 22 augustus 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 22 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 augustus 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 oktober 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 22 oktober 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 24 oktober 2012.

12. Eveneens op 22 oktober heeft verweerder een verzoek ingediend tot beperking van de dienstenlijst van het betwiste teken. Deze beperking is in het register aangetekend en aan opposant meegedeeld op 24 oktober 2012.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant meent dat de diensten identiek dan wel soortgelijk zijn.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, merkt opposant allereerst op dat het relevante publiek meer aandacht zal besteden aan het begingedeelte van een merk.

18. Het betwiste teken bevat, zo stelt hij, het zeer onderscheidende element van de drie ingeroepen rechten, O2. Het feit dat het merk van deponent in een speciaal lettertype is gedeponeerd en dat de letter "d" een beeldelementje bevat, is volgens de opposant niet relevant met betrekking tot de auditieve vergelijking aangezien dit niet zal worden uitgesproken. De opposant concludeert dat het belangrijkste element van het betwiste teken, te weten het element O2, auditief identiek is aan de ingeroepen rechten. Merk en teken zijn volgens hem dan ook sterk overeenstemmend op auditief vlak.

19. Aangezien het teken van de opposant geheel is vervat in het begin van het betwiste teken, meent de opposant dat de tekens op visueel vlak zeer sterk overeenstemmen.

20. De aanduiding O2 staat, aldus de opposant, voor "zuurstof" maar heeft geen specifieke betekenis met betrekking tot de goeder en/of diensten waarvoor de merken van de opposant zijn ingeschreven. Daarom dient een begripsmatige vergelijking volgens de opposant buiten beschouwing te blijven.

21. Voor wat betreft het aandachtsniveau van de consument, merkt de opposant op dat in het voorliggende geval gaat om goeder en diensten die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen, waardoor het aandachtsniveau gemiddeld mag worden geacht.

22. De opposant verwijst naar een uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel voor wat betreft de bekendheid en onderscheidingskracht van het O2 merk. Hij geeft aan dat hierin onder meer is bepaald dat naast verwarringsgevaar, er ook sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken en meeliften op de bekendheid van het merk, waardoor het risico bestaat dat dit merk volledig verwaterd. De opposant meent dat ditzelfde in het voorliggende geval geldt.

23. De opposant is van oordeel dat het publiek kan menen dat de goeder afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, het depot te weigeren en de deponent te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder merkt op dat de opposant in zijn argumenten drie ingeroepen rechten bespreekt, terwijl hij afstand heeft gedaan van zijn eerste ingeroepen recht. Volgens verweerder mogen enkel de overgebleven rechten de basis vormen van de onderhavige oppositie.

25. Op 22 oktober 2012 heeft de deponent per fax laten weten de dienstenlijst te beperken, aldus verweerder.

26. Op visueel vlak verschillen de tekens volgens verweerder in grote mate van elkaar; het tweede ingeroepen recht bestaat volgens verweerder uit twee leestekens, de letter "O" en het cijfer "2". Ook het derde ingeroepen recht bestaat uit twee leestekens, de cijfers "0" en "2". Het betwiste teken bevat vijf leestekens, waarvan de letter "O" en "dit" klein zijn weergegeven, terwijl het cijfer "2" in een groter lettertype wordt afgebeeld. Bovendien bevat de letter "d" een opvallend beeldmerk.

27. Op fonetisch vlak verschillen de tekens volgens verweerder van elkaar. De ingeroepen rechten bestaan uit twee lettergrepen, het betwiste teken bevat er vijf. Bovendien ligt de klemtoon van het betwiste teken volgens verweerder op de laatste lettergreep, waardoor de prominente delen van de tekens van elkaar verschillen.

28. Het tweede ingeroepen recht bestaat volgens verweerder uit de chemische formule voor zuurstof. Noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken hebben een vaststaande betekenis, aldus verweerder. Op begripsmatig vlak is er volgens hem dan ook geen sprake van overeenstemming tussen de tekens.

29. De diensten van verweerder betreffen, zo stelt hij, zeer specifieke diensten, gericht op een zeer specifieke groep consumenten, te weten professionele of semi-professionele afnemers. De diensten van opposant zijn daarentegen gericht op de gemiddelde consument, zo stelt verweerder. Daarom bestaat er volgens hem geen enkel gevaar voor verwarring tussen de tekens.

30. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van de consumenten in het voorliggende geval zeer hoog.

31. Met betrekking tot de verwijzing van opposant naar een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel in Brussel, stelt verweerder dat dergelijke stellingen in deze oppositieprocedure niet relevant zijn; bovendien motiveert opposant volgens verweerder niet welke redenering uit deze uitspraak van toepassing zou zijn op de onderhavige oppositieprocedure. Hij verzoekt het Bureau daarom deze opmerkingen buiten beschouwing te laten.

32. Verweerder concludeert er bij het publiek geen gevaar voor verwarring zal optreden tussen de merken. Hij verzoekt daarom de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 diensten

36. 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).

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

38. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 9352337):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandel en onlinedetailhandel in bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, industriële oliën en vetten, smeermiddelen, producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof, brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen, kaarsen en lampenpitten voor verlichting, onedele metalen en hun legeringen, bouwmaterialen van metaal, verplaatsbare constructies van metaal, metalen materialen voor spoorwegen, niet-elektrische metalen kabels en draden, slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren, metalen buizen, brandkasten, metaalwaren, voor zover niet begrepen in andere klassen, ertsen, nummerplaten	KI 35 Administratieve diensten door een vereniging aan haar leden te verlenen; commercieel-zakelijke diensten verleend door verenigingen aan haar eigen leden; zakelijke informatieverschaffing aan bedrijven en derden die zich bezighouden op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; het opzetten en beheren van gegevensbestanden, bevattende informatie over, onder meer, (bouw)grond en waterpeil; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten uitsluitend ten behoeve van bedrijven die zich bezighouden

<p>van metaal voor voertuigen, metalen insignes (niet om te dragen), borden, handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapenen, scheerapparaten, elektrische en niet-elektrische ontharingsapparaten, scheermessen, scheeretuis, etuis voor scheerapparaten, manicuresets, pedicuresets, kniptangen voor persoonlijk gebruik, nagelvijlen, scharen, pincetten, epileertangen, krulspelden, tondeuses voor het haar, wetenschappelijke, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten 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, verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, brandblusapparaten, apparaten voor het overbrengen van geluid en beeld, telecommunicatieapparatuur, mobiele telecommunicatietoestellen, hoorns voor mobiele telecommunicatie, hardware, software, software te downloaden via internet, pda's (persoonlijke digitale hulptoestellen), zak-pc's, mobiele telefoons, laptops, telecommunicatienetwerkapparatuur, aansturingsoftware voor telecommunicatienetwerken en -apparatuur, beschermende kleding, beschermende helmen, software op cd-roms, sd-kaarten, brillen, brillenglazen, zonnebrillen, beschermende brillen en kokers daarvoor, contactlenzen, camera's, cameralenzen, mp3-spelers, geluidsbanden, audiocassettes, audioschijven, audiovisuele banden, audio-videocassettes, audio-videoschijven, videobanden, videocassettes, videodisks, cd's, dvd's, elektronische uitgaven (downloadbaar), muismatjes, magneten, hoezen voor mobiele telefoons, etuis voor mobiele</p>	<p>op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
--	--

<p>telefoons, magnetische kaarten, gecodeerde kaarten, edele metalen en hun legeringen en producten van edele metalen of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen, juwelierswaren, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, sleutelhangers, manchetknopen, papier, karton en hieruit vervaardigde producten, 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, drukletters, clichés, boeken, kalenders, kaarten, catalogussen, programma's, schrijfpapier, enveloppen, onderleggers, notitieboekjes, agenda's, wenskaarten, tijdschriften, pamfletten, pennen, potloden, briefkaarten, aanplakbiljetten, overdrukplaatjes, stickers, plaatsbewijzen, bierviltjes, onderzetters van papier en karton, servetten van papier, tissues en handdoeken van papier, zakken van papier en/of plastic materiaal, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt), kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), glas-, porselein- en aardewerk, tafelmattjes, bekers, bierpullen, flesopeners, emmers, champagne-emmers, koelers, onderzetters, cocktailroerders, kurkentrekkers, drinkglazen, shakers [cocktailmixers], drinkkroezen, tandenborstels, plastic waterflessen, tafelserviezen, spaarpotten, textiel en textielproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen, bed- en tafellakens, kledingstukken, schoeisel, hoofddekens, overhemden, T-shirts, sweatshirts, rokken, joggingpakken, broeken, spijkerbroeken, broeken,</p>	
--	--

<p>korte broeken, regenkleding, slabbetjes van textiel, blouses, truien, jasjes, mantels, pullovers, handschoenen, strikken, halsdoeken, hoeden, mutsen, zonnekleppen, laarzen, pantoffels, gymschoenen, sandalen, schoenen, spellen en speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, ijs, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken, alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), tabak, artikelen voor rokers, lucifers; diensten op het gebied van informatie en advies met betrekking tot het voornoemde; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten, online verschaft vanuit een computerdatabase of via internet; informatie en advisering betreffende voornoemde diensten verschaft via een telecommunicatienetwerk.</p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; interactieve ontspanning; elektronische speldiensten geleverd door middel van elk communicatienetwerk; amusement via telecommunicatienetwerken; informatie met betrekking tot opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten door middel van telecommunicatienetwerken; het verstrekken van nieuwsinformatie; productie van televisieprogramma's, het programmeren van televisie; televisieproductie en televisieprogrammering verschaft door middel van internetprotocoltechnologie; verschaffing van ontspanning via de televisie en internetprotocoltelevisie; muziekevenementen; diensten op het gebied van amusementclubs;</p>	<p>KI 41 Educatieve activiteiten met het doel de kennis te vergroten op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; het organiseren van congressen, conferenties, symposia en seminars, cursussen, trainingen, seminars en workshops op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden en het toekennen en uitreiken van diploma's en</p>

<p>diensten op het gebied van discotheken; presentatie van live-optredens; nachtclubs; verhuur van concertzalen en stadions; diensten van casino's; informatie en advisering met betrekking tot het voornoemde; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten, online verschaft vanuit een computerdatabase of via internet; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten, verstrekt via een telecommunicatienetwerk.</p>	<p>certificaten in dit kader; het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, magazines, nieuwsbrieven, brochures en les- en onderwijsmateriaal; alle voornoemde diensten uitsluitend op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>KI 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; IT-diensten; diensten op het gebied van computerprogrammering; diensten van een programmeur; herstel van computergegevens; advisering op het gebied van hardware; computerprogrammering; het dupliceren van computerprogramma's; computerverhuur; ontwerp van computersoftware; installatie van software; onderhoud van computersoftware; software-updating; verhuur van computersoftware; verhuur van computerhardware; computersysteemontwikkeling; analyse van computersystemen; advisering op het gebied van software; installatie van software; het creëren en onderhouden van websites voor derden; conversie van computerprogramma's en gegevens; het hosten van computersites (websites); diensten van ingenieurs; advisering en opinies van van deskundigen met betrekking tot technologie; verhuur van gegevensverwerkende apparatuur en computers; technische diensten inzake raming en planning van telecommunicatieapparatuur; diensten van informatiemakelaars en -verstrekkers, te weten productonderzoek voor derden; weerberichtendienst; onderzoek op het gebied van telecommunicatietechnologie; bewaking van netwerkssystemen op het gebied van telecommunicatie; informatie- en adviesdiensten</p>	<p>KI 42 Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek ten behoeve van bedrijven die zich bezighouden met puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; technische projectstudies; uitvoeren van technische controles; alle voornoemde diensten uitsluitend op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>met betrekking tot de voornoemde diensten; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten, online verschaft vanuit een computerdatabase of via internet; technische ondersteuning met betrekking tot telecommunicatie en toestellen; informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten, verstrekt via een telecommunicatienetwerk.</p>	
--	--

Klasse 35

39. De diensten *administratieve diensten door een vereniging aan haar leden te verlenen* vallen onder de ruimere noemer *administratieve diensten* in klasse 35 van opposant en zijn hieraan dus identiek.

40. *Commercieel-zakelijke diensten verleend door verenigingen aan haar eigen leden* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie* van opposant; deze laatste betreffen immers een vorm van commercieel-zakelijke diensten.

41. De diensten *zakelijke informatieverschaffing aan bedrijven en derden die zich bezighouden op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoeren afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden en advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten uitsluitend ten behoeve van bedrijven die zich bezighouden op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoeren afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet en de diensten advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet* in klasse 35 van verweerder zijn soortgelijk aan de advies- en informatiediensten als genoemd in de dienstenlijst van opposant. Weliswaar heeft verweerder een ander aandachtsgebied voor zijn verleende diensten dan opposant, de aard van het geven van informatie of het adviseren is voor alle hieraan gekoppelde diensten (of waren) hetzelfde: het voorlichten en het geven van advies. Dergelijke diensten kunnen bovendien door dezelfde personen of bedrijven worden verleend.

42. De diensten *het opzetten en beheren van gegevensbestanden, bevattende informatie over, onder meer, (bouw)grond en waterpeil* zijn administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de "administratieve diensten" waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden.

43. De diensten *organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden* zijn soortgelijk aan de diensten *sportieve en culturele activiteiten* van opposant. Hoewel de aard van de evenementen bij het ingeroepen recht gelegen is in het publicitaire en commerciële karakter ervan, kunnen de evenementen ook op sportieve leest geschoeid zijn, ofwel van culturele aard zijn.

Klasse 41

44. *Educatieve activiteiten met het doel de kennis te vergroten op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden en het organiseren van congressen, conferenties, symposia en seminars, cursussen, trainingen, seminars en workshops op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden en het toekennen en uitreiken van diploma's en certificaten in dit kader zijn identiek aan de diensten opleiding van opposant aangezien deze de diensten van verweerder kunnen omvatten.*

45. *De diensten advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet in klasse 41 van verweerder zijn soortgelijk aan de informatie- en adviesdiensten als genoemd in de dienstenlijst van opposant. Wij verwijzen naar de argumentatie onder punt 41.*

46. *De overige diensten in klasse 41 van verweerder zijn dermate specifiek dat zij niet soortgelijk kunnen worden geacht aan de diensten van opposant. Zij verschillen hiervan immers naar hun aard, doel en bestemming.*

Klasse 42

47. *De dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek ten behoeve van bedrijven die zich bezighouden met puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden in de dienstenlijst van verweerder vallen onder de ruimere formulering van de diensten dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek van opposant en zijn hieraan identiek. De toevoeging "ten behoeve van" in het bestreden teken doet hieraan niets af.*

48. *Wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; technische projectstudies in de lijst van verweerder zijn vormen van wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten verricht door opposant. Zij zijn hieraan identiek.*

49. *Het uitvoeren van technische controles; alle voornoemde diensten uitsluitend op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden is identiek of ten minste sterk soortgelijk aan de technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten van opposant. De diensten van verweerder kunnen immers een onderdeel zijn van de technologische en/of onderzoeksdiensten van opposant.*

50. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet* in klasse 42 van verweerder zijn identiek dan wel soortgelijk aan de informatie- en adviesdiensten met betrekking tot verschillende identieke dan wel soortgelijke diensten in klasse 42 van opposant. De toevoeging “*tevens via elektronische netwerken, zoals internet*” is geen beperking door het gebruik van het woord “tevens” en heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.


Vergelijking van de tekens

51. 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).

52. 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.

53. 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).

54. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
O2	

Visuele vergelijking

55. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de letter "O" en het cijfer "2". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, waarvan de woardelementen bestaan uit de letter "o", gevolgd door het cijfer "2" en de lettercombinatie "dit". De ronde vorm van de letter "d" is gevuld met een lichtblauwe kleur, met hierin een bruin grafisch element dat lijkt op een gespiegelde dik gedrukte letter "C", halverwege onderbroken door drie smalle inkepingen en boven onderbroken door één dikkere inkeping.

56. De tekens komen overeen in het gebruik van de combinatie O2 aan het begin van het merk. Hierbij is van belang op te merken dat een consument in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

57. Anderzijds verschillen de tekens in de extra letters "dit" van het betwiste merk, die geen equivalent vinden in het oudere merk. Zij verschillen ook in lettertype en door gebruik van het beeldelement in het betwiste merk. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement echter 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 woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dat is in dit geval niet anders.

58. De tekens zijn in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

59. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken in twee delen, eerst de letter "O", vervolgens het cijfer "twee". De uitspraak van het begin van het betwiste teken is hieraan identiek. De uitspraak verschilt enkel door de laatste lettergreep van het betwiste teken, "dit".

60. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

61. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woardelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In het voorliggende geval zal de consument het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau, splitsen in de letter/cijfercombinatie O2 en het element "dit".

62. De letter/cijfercombinatie O2 staat onder meer voor: "Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof. Het is bij kamertemperatuur een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Het wordt ook wel zuurstofgas genoemd en vormt een belangrijk bestanddeel van lucht. Dizuurstof wordt ook gewoon zuurstof genoemd" (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof>). Het in aanmerking komende publiek kent de lettercombinatie in de betekenis van "zuurstof".

63. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken bevatten dus een verwijzing naar zuurstof. Daarin stemmen zij begripsmatig overeen. Het element "dit" is in de Nederlandse taal een aanwijzend voornaamwoord, verwijzend naar iets dat zich in de onmiddellijke nabijheid van de spreker bevindt¹. Het Bureau is echter van oordeel dat er, mede gezien de totaalindruk van het bestreden teken, geen betekenis aan het bestanddeel "dit" zal worden toegekend.

64. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens overeen. Het argument van opposant over betekenis van de letter/cijfercombinatie met betrekking tot de waren en diensten (zie punt 20), is in dit kader niet relevant.

Conclusie

65. De tekens zijn op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend, op auditief vlak stemmen zij in zekere mate overeen en op begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemmende tekens.

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 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 C-342/97, reeds geciteerd).

68. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e druk

69. 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 het voorliggende geval kan het aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten (namelijk de diensten die gericht zijn op bijvoorbeeld puttenbouw, boorwerkzaamheden, bronbemaling) hoger zijn dan gemiddeld.

70. De tekens zijn op visueel vlak in geringe mate overeenstemmend, op auditief vlak stemmen zij in zekere mate overeen en op begripsmatig vlak is er sprake van overeenstemmende tekens. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, kan menen dat de aangeduide identieke of soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

B. Overige factoren

71. Opposant verwijst naar een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel in Brussel (zie punt 22). Het Bureau wijst erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, CURON, T- 353/04, 13 februari 2007).

72. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader (zie punt 22) over het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en meeliften op de bekendheid van het merk, wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

C. Conclusie

73. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden; de diensten van het niet beoordeelde ingeroepen recht zijn immers identiek aan die van het beoordeelde ingeroepen recht.

IV. BESLUIT

74. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Benelux depot 1236294 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten

Klasse 41: Educatieve activiteiten met het doel de kennis te vergroten op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden; het organiseren van congressen, conferenties, symposia en seminars, cursussen, trainingen, seminars en workshops op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden en het toekennen en uitreiken van diploma's en certificaten in dit kader; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 42: alle diensten

76. Benelux depot 1236294 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, magazines, nieuwsbrieven, brochures en les- en onderwijsmateriaal; alle voornoemde diensten uitsluitend op het gebied van puttenbouw, infiltratie en/of exfiltratie van media in of uit de bodem, boorwerkzaamheden, oppompen en afvoeren van grondwater, bronbemaling, het leggen van aanvoer- en afvoerleidingen en andere bouwwerkzaamheden.

77. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 17 mei 2013

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os