



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007360
van 20 december 2013

Opposant: **Ediciones Urano, S.A.**
Aribau, 142 pral.
08036 Barcelona
Spanje

Gemachtigde: **Bureau Gevers N.V.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Merk: URANO (Europese inschrijving 4994431)

tegen

Verweerder: **CORILUS SA**
Rue Camille Hubert 23
5032 Gembloux
België

Gemachtigde: **iFORi bvba**
Victor Braeckmanlaan 107
9040 Gent
België

Betwiste merk: URANO (Benelux depot 1239605)

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

1. Op 9 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk URANO voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42. Dit depot is onder nummer 1239605 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 januari 2012.
2. Op 30 maart 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4994431 van het woordmerk URANO, ingediend op 3 april 2006 en ingeschreven op 20 december 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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. Op 4 april 2012 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juni 2012. Het Bureau heeft op 8 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 8 augustus 2012 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 6 juni 2012 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het register. Dezelfde dag heeft het Bureau een bevestiging daarvan verstuurd aan partijen.
10. Op 7 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 16 augustus 2012 doorgestuurd naar verweerder, die een termijn kreeg tot en met 16 oktober 2012 om daarop te reageren.
11. Op 12 oktober 2012 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 16 oktober 2012 doorgestuurd naar opposant.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt vast dat de tekens visueel en auditief identiek zijn. Begripsmatig hebben zij geen betekenis of zouden zij eventueel kunnen verwijzen naar de planeet Uranus, in welk geval zij conceptueel eveneens identiek zijn.

16. Volgens opposant bestaat er een nauw verband tussen de wederzijdse waren in klasse 9; immers, zonder software kunnen toestellen en instrumenten niet functioneren. Deze waren acht opposant derhalve complementair en in sterke mate soortgelijk.

17. Ook tussen de diensten in klasse 35 van het betwiste teken en de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht ziet opposant een nauw verband; deze waren hebben immers als doelstelling het vergaren van data en informatie. De reclamediensden van verweerder vindt opposant soortgelijk aan de dienst *uitgave van teksten* en aan de waren in klasse 16 van het ingeroepen recht. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse kunnen volgens opposant ondersteund worden door verschillende waren en diensten van het ingeroepen recht.

18. De diensten in klasse 42 van het betwiste teken vindt opposant sterk soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht, die immers voornamelijk functioneren dank zij software.

19. Opposant wijst nog op de samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten; zo kan een geringe mate van soortgelijkheid worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming.

20. Ten slotte wijst opposant er nog op dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten en dus een sterk onderscheidend vermogen heeft.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder meent dat opposant bij de vergelijking van de waren en diensten uitgaat van een zeer ruime interpretatie van het concept soortgelijkheid, die erop neerkomt dat het louter in combinatie kunnen gebruiken van bepaalde waren en diensten zou leiden tot soortgelijkheid. Bovendien wordt software expliciet uitgesloten van de waren en diensten van het ingeroepen recht.

23. Verweerder wijst er nog op dat hij naar aanleiding van deze oppositie de warenomschrijving in klasse 9 sterk heeft ingeperkt, waardoor volgens hem alle soortgelijke waren werden verwijderd. Het is verweerder dan ook niet duidelijk waarom de oppositie toch is voortgezet, te meer omdat opposant had aangegeven akkoord te gaan met de voorgestelde inperking.

24. Verweerder acht het zeer onwaarschijnlijk dat bij het relevante publiek de opvatting zou bestaan dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, aangezien zij volstrekt niet soortgelijk zijn. Aangezien de soortgelijkheid een noodzakelijk vereiste is om van verwarringsgevaar te kunnen spreken, acht verweerder deze oppositie ongegrond.

25. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen 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, 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
URANO	URANO

32. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

33. 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).

34. 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.

35. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder in zijn reactie heeft te kennen gegeven (zie de punt 9). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte waren- en dienstenlijst. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; toestellen voor het geleiden, distribueren, transformeren, accumuleren, regelen of bedienen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, niet met betrekking tot software, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters; elektronische uitgaven, niet met betrekking tot software; brandblusapparaten.	Klasse 9 Software.
Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, zoals publicaties; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de	

huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.	
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten bestaande uit de registratie, de overschrijving, de samenstelling, de samenvatting of de systematisering van geschreven mededelingen en registraties, alsmede de samenstelling van mathematische of statistische gegevens.
Klasse 41 Opvoeding en verschaffing van opleiding, niet met betrekking tot software; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitgave van teksten.	
	Klasse 42 Het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; onderhoud van software; computersysteemmethodologisch onderzoek; automatiseringsadviezen inzake de keuze van computerhardware en software; het opstellen van technische deskundigenrapporten op ICT- gebied; computersysteemanalyse; automatiseringsadviezen en - informatie; software-updating; advisering inzake het gebruik van software; verhuur van computerhardware voor dataverwerking; computerontwikkeling en -engineering; automatiseringsdiensten in het kader van het beheren van computerprojecten.

Klasse 9

36. Het mag dan zo zijn dat de diverse toestellen, instrumenten en apparaten van het ingeroepen recht niet kunnen functioneren zonder software, zoals opposant stelt (zie punt 16), maar dit geldt heden ten dage voor nagenoeg alle toestellen, instrumenten en apparaten. De consument is inmiddels zo vertrouwd geraakt aan het feilloos functioneren van deze hulpmiddelen dat hij voorbijgaat aan het softwarematige aspect. Hij zal bijgevolg ook niet een noodzakelijk verband tussen deze waren ervaren noch menen dat deze eenzelfde herkomst hebben. Bovendien wordt bij een aantal van de waren van het ingeroepen recht het gebruik in samenhang met software uitgesloten. Deze waren zijn dan ook niet soortgelijk.

37. Evenmin is software naar zijn aard, bestemming en gebruikswijze soortgelijk aan de waren in klasse 16 en de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten staan ook niet in een complementaire of concurrerende verhouding tot elkaar en worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen of via dezelfde verkoopkanalen.

Klasse 35

38. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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 uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

39. In deze context dient er aan 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 een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

40. Deze complementariteit doet zich in casu niet voor. Het feit dat bepaalde waren van het ingeroepen recht kunnen worden aangewend in het kader van de diensten in klasse 35 van het betwiste teken, is hiertoe ontoereikend; immers kunnen deze diensten net zo goed zónder behulp van deze waren worden aangeboden. Bovendien worden deze diensten aangeboden door gespecialiseerde ondernemingen, die zich doorgaans niet bezighouden met het leveren van de waren van het ingeroepen recht, zodat de consument er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. Deze waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

41. De diensten van het betwiste teken in klasse 35 zijn evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 41 van het ingeroepen recht. Deze diensten verschillen naar hun aard, bestemming, doelpubliek en leveranciers, en zijn noch complementair, noch concurrerend.

Klasse 42

42. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard, herkomst, bestemming en doelpubliek verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten hebben alle betrekking op hardware en software en worden geleverd door gespecialiseerde ondernemingen, die zich niet begeven op het terrein van de waren en diensten van het ingeroepen recht, waarbij bovendien het gebruik in samenhang met software meermaals wordt uitgesloten. De consument zal aan deze waren en diensten dan ook geen gemeenschappelijke herkomst toedichten.

Conclusie

43. De waren en diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

44. 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.

45. 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 voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

46. 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). In casu zijn de tekens weliswaar identiek, maar geen van de waren of diensten van het betwiste teken is soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht, zodat van de hierboven genoemde compensatie geen sprake kan zijn.

47. 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). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

48. Merk en teken zijn weliswaar identiek, maar de niet-soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten sluit ieder gevaar voor verwarring uit.

B. Overige factoren

49. Opposant wijst op de samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten; zo kan een geringe mate van soortgelijkheid worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming (zie punt 19). Het Bureau merkt daarbij op dat bij volledige afwezigheid van soortgelijkheid er in het geheel niets te compenseren valt, aangezien beide voorwaarden cumulatief zijn om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009).

50. Opposant meent dat zijn merk niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten en dus een sterk onderscheidend vermogen heeft (zie punt 20). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn. Bovendien kan een sterk onderscheidend vermogen geen afbreuk doen aan het verwarringscriterium (overeenstemming én soortgelijkheid).

C. Conclusie

51. De betrokken waren en diensten zijn niet soortgelijk. Daarom kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, zelfs niet nu de tekens identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010) (GEU, easyHotel, reeds aangehaald).

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2007360 wordt afgewezen.

53. Benelux depot 1239605 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

54. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 december 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard