



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007983

van 07 november 2013

Opposant: **Moneypenny.nl B.V.**
Amsterdamsstraatweg 26
1391 AB Abcoude
Nederland

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 666256**
MONEYPENNY

tegen

Verweerder: **Marjan Agerbeek**
Funenpark 615
1018 AK Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: ----

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 923306**
Moneypenny Magazine

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

1. Op 27 juli 2012 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 36, 38 en 41 ingediend van het zuivere woordmerk Money Penny Magazine. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 923306 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juli 2012.

2. Op 28 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 666256 van het woordmerk MONEYPENNY, ingediend op 27 januari 2000 ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42.

3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving en 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 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 2 oktober 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 4 februari 2013 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Opposant diende op 4 februari 2013 argumenten in. Het Bureau stuurde deze op 19 februari 2013 door aan partijen, waarbij verweerder een termijn tot en met 19 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder diende op 17 april 2013 zijn reactie in, dewelke op 18 april 2013 aan opposant werd gestuurd.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van opposant

14. Opposant meent dat merk en teken, mede door de identieke herneming van het merk in het begin van het teken en het beschrijvend karakter van het tweede woorelement, op visueel en auditief vlak sterk overeenstemmend zijn. Voor wat betreft het begripsmatige aspect meent opposant dat het element MONEYPENNY primair geen betekenis heeft, terwijl het tweede bestanddeel van het teken beschrijvend is. Verder merkt opposant nog op dat de elementen MONEY en PENNY volgens hem beschrijvende financiële termen zijn en het teken dus voor de diensten in klasse 36 en 41 op absolute gronden geweigerd had moeten worden.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is opposant van oordeel dat zijn diensten identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken. Zo zijn de waren in de klassen 9 en 16 van verweerder complementair en concurrerend aan sommige diensten van opposant uit de klassen 35 en 41. De diensten in klasse 36 zijn dan weer soortgelijk aan de dienst "bedrijfseconomische en –organisatorische advisering" in klasse 35 van opposant. De diensten in klasse 38 zijn volgens opposant naar hun aard identiek. De consument kan volgens opposant de indruk hebben dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde leverancier. Bovendien kunnen ze worden aangeboden via dezelfde distributiekkanalen.

16. Ten slotte meent opposant nog dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal kan worden geacht en dat zijn merk een behoorlijke bekendheid geniet en het ingeroepen recht van huis uit over een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen beschikt.

17. Opposant concludeert op grond van het bovenstaande dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt de oppositie toe te wijzen, het teken te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder verwijst naar het personage uit de James Bond-films als inspiratiebron voor zowel merk als teken. Hierbij merkt hij op dat Sony Pictures zich niet verzet tegen de inschrijving van MONEYPENNY MAGAZINE. Als het bestreden teken al associaties oproept met een ander merk, dan is dat volgens verweerder met de oorspronkelijke Moneypenny, de secretaresse uit de James Bond-films. Dit is ook het geval voor het ingeroepen merk, waardoor de kans dat het teken met het merk zal worden geassocieerd nihil is.

19. Het bestreden teken typeert verweerder als een communicatieplatform voor budgetvoorlichting, gericht op consumenten die onvoldoende financieel geletterd zijn, terwijl opposant een organisatieadviesbureau is op het gebied van het Nieuwe Werken, waarbij deze laatste zich richt op bedrijven.

20. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat het woord MAGAZINE onlosmakelijk verbonden is met MONEYPENNY. Bovendien is het woord magazine niet of nauwelijks beschrijvend, daar het communicatieplatform vele gedaanten kan aannemen. Het is volgens verweerder niet uitgesloten dat het platform ook in deze vorm gestalte krijgt, maar het is de bedoeling dat het heel veel vormen gaat krijgen. Verder stelt verweerder nog dat er sprake is van een alliteratie tussen de twee woorden, waardoor ze langer in het geheugen blijven en het onderdeel MAGAZINE dus net zo belangrijk is als MONEYPENNY. De toevoeging van MAGAZINE is onmiskenbaar om verwarring in begripsmatig opzicht te vermijden. De consument zal meteen begrijpen dat het hier om iets anders gaat, aldus nog verweerder.

21. Volgens verweerder trekt opposant de klasse-indeling louter in twijfel, omdat er inhoudelijk geen enkele overeenkomst tussen de waren en diensten van de merken te vinden is. Inzake de soortgelijkheid van de bedrijfseconomische advisering van opposant en het financieel advies en onderzoek van verweerder, betwijfelt verweerder of opposant wel financieel advies en onderzoek levert en hij vraagt opposant hiervan het bewijs te leveren.

22. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het teken geweigerd had moeten worden voor de klassen 36 en 41. Het betreft immers een woord dat niets met financieel advies van doen heeft, maar uitgevonden is door Ian Flemming. Bovendien is "Money Penny Magazine" geen financiële dienst, maar een communicatieplatform.

23. Ten slotte betwist verweerder ook nog de bekendheid van het ingeroepen recht, die niet werd aangetoond. Verweerder meent trouwens dat het ingeroepen recht beschrijvend is, daar "Money Penny" een secretaresse is en de opposant secretaressediensten aanbiedt.

24. Verweerder verzoekt het merk definitief in te schrijven en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

25. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

26. 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."

27. 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 waren en diensten

28. 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).

29. Bij 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.

30. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 9 Downloadbare elektronische publicaties, online verstrekt vanuit databases of internet; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers.
	KI 16 Bulletins (drukwerken); tijdschriften; papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 35 Bedrijfseconomische en -organisatorische advisering; administratieve diensten; reclame en verkooppromotie; administratieve diensten in het kader van franchising; het werven en selecteren van secretaresses, telefonistes, receptionistes, secretariaeel personeel en management assistents; arbeidsbemiddeling en adviseren inzake personeelszaken; het uitzenden van secretariael personeel en management assistents; office management; management assistentie; secretaressediensten; notulering; tekstverwerking; elektronische dataverwerking;	

up to date houden en bijwerken van gegevensbestanden; voornoemde diensten tevens te verlenen via internet en andere telecommunicatienetwerken.	
	KI 36 Advisering op financieel gebied; financieel onderzoek.
KI 38 (Tele)communicatie; het doorgeven van boodschappen, mededelingen en post via telefoon, fax, telex, personal computers en andere communicatiemiddelen, ten behoeve van derden; telefoon, telefax-, telexdiensten.	KI 38 Radio- en televisie-uitzending; elektronische verzending van nieuws; uitzenden van streaming audio- en video-opnamen via internet; uitzending van televisieprogramma's, uitzending van audiovisuele en multimedia-inhoud via internet.
KI 41 Tolken, vertalen, tekstredactie, tekstcorrectie en desktop publishing.	KI 41 Organiseren en houden van seminars, workshops (onderwijs), congressen, colloquia, onderwijs op afstand en cursussen; tentoonstellingen voor culturele doeleinden; publicatie van elektronische boeken en tijdschriften op internet; publicatie van drukwerken in elektronische vorm; uitgeven van tijdschriften en boeken in elektronische vorm; publicatie van boeken, periodieke publicaties, tijdschriften, kranten en nieuwsbrieven; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; productie van radio-, televisie- en audioprogramma's.
KI 42 Automatiseringsdiensten en -adviezen.	

Klassen 9 & 16

31. 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.

32. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

33. De waren van het betwiste teken in deze klassen houden geen enkel verband met de diensten van het ingeroepen recht en zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend. Zij richten zich ook op een ander doelpubliek en kennen niet dezelfde fabricage- en distributiekanaalen. Deze waren zijn derhalve niet soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

Klasse 36

34. De diensten "advisering op financieel gebied; financieel onderzoek" zijn diensten die ook in het kader van de "bedrijfseconomische advisering" geleverd kunnen worden. Bedrijfseconomisch advies houdt immers in dat een ondernemer wordt bijgestaan op onder andere het vlak van een financiële risico analyse, kostprijscalculaties, investeringsbeslissingen, enzovoort. De diensten in kwestie zijn dan ook soortgelijk.

Klasse 38

35. De diensten van het bestreden teken zijn alle diensten van telecommunicatie of die werken door middel van telecommunicatie. Derhalve zijn deze diensten identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de (tele)communicatiediensten in klasse 38 van het ingeroepen recht.

Klasse 41

36. De diensten van het betwiste teken in klasse 41 zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten in klasse 41 van opposant. Hoewel er bij het uitgeven van een boek of tijdschrift ook wel naar de redactie van het werk zal worden gekeken en er ook wel vertaalde werken op de markt worden gebracht, zijn deze diensten niet dermate onderling verbonden dat het publiek zal denken dat die diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Bovendien zal een uitgever deze diensten voor eigen rekening doen en niet voor derden. Ten slotte, richten de diensten zich tot een ander eindpubliek.

37. Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in "arbeidsbemiddeling en adviseren inzake personeelszaken" kunnen ook instaan voor het verstrekken van opleidingen aan HR-professionals inzake deze materie (zie, naar analogie, BBIE oppositiebeslissing ADDVALUE, 2003178, 25 februari 2010). Bovendien zullen dergelijke ondernemingen, na bijvoorbeeld de afname van een assessment, ook cursussen aanbieden aan werkzoekenden zodanig dat deze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er bestaat dus een zekere mate van soortgelijkheid tussen de diensten van opposant in klasse 35 en de diensten "organiseren en houden van seminars, workshops (onderwijs), congressen, colloquia, onderwijs op afstand en cursussen" van verweerder in klasse 41.

38. Tussen de overige diensten in klasse 41 en de diensten van opposant bestaat er geen soortgelijkheid. Hun aard en bestemming zijn verschillend en is er geen sprake van een complementair of concurrerend karakter.

Conclusie

39. De waren zijn niet soortgelijk. De diensten zijn deels verschillend, deels identiek en deels sterk, dan wel in zekere mate soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

40. 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).

41. 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).

42. 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).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MONEYPENNY	Moneypenny Magazine

44. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (zie o.a. HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005 en GUE, arrest LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010)).

Begripsmatige vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord MONEYPENNY. Het teken van verweerder is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, het eerste woord MONEYPENNY en het tweede woord MAGAZINE.

46. Het woord "MONEYPENNY" heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. Hoogstens zal het door een deel van het publiek worden opgevat als verwijzend naar Miss Moneypenny, de secretaresse van M uit de James Bond-films. 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 echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen 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). Niettegenstaande het Bureau dit niet erg aannemelijk acht, zou een beperkt deel van het publiek in dit geval het merk MONEYPENNY

kunnen opsplitsen in MONEY en PENNY, twee courante Engelse woorden die in het Nederlands zoveel betekenen als “geld” en “muntstuk van één penny => stuiver, cent, duit”¹.

47. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). In tegenstelling tot hetgeen opposant poneert, is het Bureau van oordeel dat de term die beide tekens gemeenschappelijk hebben, MONEYPENNY, niet beschrijvend is voor de aangeduide waren en diensten. Het tweede gedeelte van het bestreden teken is daarentegen wel beschrijvend en hierdoor niet onderscheidend voor de aangeduide waren en diensten die alle in relatie kunnen staan met een magazine. Zowel het Franstalig als het Nederlandstalig in aanmerking komend publiek zal dan ook onmiddellijk de beschrijvende betekenis hiervan vatten. Het dominante element van het bestreden teken is derhalve MONEYPENNY (zie in deze zin: BBIE, oppositie ZIEN MAGAZINE, 2000785, 27 mei 2008).

48. De tekens hebben voor een deel van het publiek eenzelfde betekenis. Voor een ander deel hebben ze geen vaststaande betekenis en zal een begripsmatige vergelijking dan ook voor de verdere beoordeling niet relevant zijn.

Visuele vergelijking

49. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van tien hoofdletters, MONEYPENNY.

50. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk tien en acht letters, te weten “Moneypenny” en “Magazine”, waarbij de eerste letter van beide woorden met een hoofdletter is geschreven en de overige in kleine letters.

51. Het ingeroepen recht is identiek hernomen als eerste element van het bestreden teken. Aangezien zowel merk als teken zuivere woordmerken zijn, dient er opgemerkt te worden dat voor de visuele vergelijking van deze merken het niet relevant is dat de eerste in hoofdletters is weergegeven en de tweede in hoofd- en kleine letters (zie in die zin GEU, arrest Babilu, T-66/11, 31 januari 2013; eveneens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND/RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008). Bovendien zal de 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).

52. Dit eerste identieke deel behoudt een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken. Het verschil door de toevoeging van het beschrijvende woord “MAGAZINE” wordt gecompenseerd door het feit dat het woord “MONEYPENNY” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt.

53. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in sterke mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste, langste en onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren.

¹ Van Dale, Engels-Nederlands, 3de druk.

54. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

55. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "MONEYPENNY" en het teken uit de woorden "MONEYPENNY" en "MAGAZINE". Het ingeroepen recht heeft vier lettergrepen en het bestreden teken heeft er acht. Echter dient ook hier rekening te worden gehouden met het beschrijvende en niet onderscheidende karakter van het tweede woordbestanddeel. Het dominante element van het teken is auditief identiek aan het ingeroepen recht. Het bevindt zich niet alleen aan het begin van het teken, het deel waar de consument in beginsel meer belang aan hecht (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar neemt daarin tevens een zelfstandige onderscheidende plaats in.

56. De tekens zijn op grond van het voorgaande op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

57. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief vlak sterk overeenstemmend. Begripsmatig hebben de tekens voor een deel van het publiek eenzelfde betekenis. Voor een ander deel hebben ze geen vaststaande betekenis en zal een begripsmatige vergelijking dan ook voor de verdere beoordeling niet relevant zijn.

A.2. Globale beoordeling

58. 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.

59. 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). De totaalindruk van de tekens is sterk overeenstemmend. Dit compenseert in dit geval de zekere mate van soortgelijkheid van sommige diensten.

60. 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). Met uitzondering van de diensten in klasse 36, kan op basis van de gehanteerde waren- en dienstenlijst niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor er voor deze waren en diensten bij de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau. Voor wat betreft de diensten in klasse 36 dient opgemerkt dat de diensten in kwestie gericht zijn op een publiek waarvan kan worden verwacht dat zij een hoger aandachtsniveau hebben. De afnemers van deze diensten kunnen zowel particulieren als professionals zijn. Voor zover het gaat om particulieren zal het gaan om diensten die naar hun aard slechts zeer sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn (zie tevens BBIE, oppositiebeslissingen OVT, 2000702, 2 juni 2008 en HVU Heeren van Utrecht, 2002448, 30 september 2009).

61. 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 diensten in kwestie (zie tevens in die zin: Gerechtshof 's-Gravenhage, zaaknr. 105.005.268/01, The Bo-Dean Company B.V. & LIEF! B.V. tegen Prenatal Moeder en Kind B.V. van 30 september 2008). Opposant beroept zich op een "behoorlijke" bekendheid en meent dat het ingeroepen recht van huis uit over een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen beschikt (zie supra, punt 16), maar onderbouwt deze stellingen niet nader, zodat met dit argument geen rekening kan worden gehouden.

62. Gezien de sterke mate van overeenstemming van de tekens, het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, alsook het aandachtsniveau van het publiek, zelfs voor de diensten in klasse 36, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

A.3. Overige factoren

63. Aan het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen met betrekking tot de diensten "financieel advies en financieel onderzoek" (zie punt 21) kan geen gevolg worden gegeven, daar deze diensten geen deel uitmaken van de classificatie van het ingeroepen recht en dit recht hier dus geen bescherming voor geniet. Overeenkomstig de rechtspraak, heeft het Bureau echter wel beoordeeld of er tussen de diensten waarvoor het ingeroepen recht ingeschreven is, sprake is van soortgelijkheid met de waren en diensten van verweerder.

64. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake diens werkelijke activiteiten (zie supra, punt 21), dient opgemerkt dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en desgevallend de gebruiksbewijzen.

B. Conclusie

65. Het Bureau concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de diensten die identiek, dan wel minstens soortgelijk zijn bevonden.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2007983 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. De Benelux spoedinschrijving met nummer 923306 wordt doorgehaald voor de volgende diensten:

- Klasse 36 (*alle diensten*)
- Klasse 38 (*alle diensten*)
- Klasse 41 Organiseren en houden van seminars, workshops (onderwijs), congressen, colloquia, onderwijs op afstand en cursussen.

68. De Benelux spoedinschrijving met nummer 923306 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9 (*alle waren*)
 - Klasse 16 (*alle waren*)
 - Klasse 41 Tentoonstellingen voor culturele doeleinden; publicatie van elektronische boeken en tijdschriften op internet; publicatie van drukwerken in elektronische vorm; uitgeven van tijdschriften en boeken in elektronische vorm; publicatie van boeken, periodieke publicaties, tijdschriften, kranten en nieuwsbrieven; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; productie van radio-, televisie- en audioprogramma's.
69. 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, 07 november 2013

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard