

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008081
van 12 maart 2014

Opposant: **GROUPE CANAL+, SA**
1, place du Spectacle
92130 Issy Les Moulineaux
Frankrijk

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België



Ingeroepen recht : (Europese inschrijving 9781791)

tegen

Verweerder: **Unilever N.V.**
Weena 455
3013 AL Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: PLANET AXE (Benelux depot 1242690)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PLANET AXE ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 41 en 44. Dit depot is onder nummer 1242690 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 augustus 2012.

2. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 9781791 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 3 maart 2011 en ingeschreven op 26 december 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 en 42.

3. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 41 van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 november 2012.

7. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 2 januari 2013 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 maart 2013. Het Bureau heeft op 11 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 mei 2013 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 8 mei 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 23 mei 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 4 juli 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 11 juli 2013 aan opposant gezonden.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

15. Opposant meent dat de diensten identiek of ten minste sterk soortgelijk zijn.
16. Volgens opposant wordt de aandacht van het publiek voor wat betreft het ingeroepen recht onmiddellijk getrokken naar het wordelement PLANÈTE + en in mindere mate naar de figuratieve elementen die volgens hem slechts matig onderscheidend zijn. Het wordelement PLANÈTE is volgens opposant sterk onderscheidend voor de diensten in kwestie.
17. Met betrekking tot de visuele vergelijking meent opposant dat het wordelement PLANÈTE het meest in het oog springt en bijgevolg het meest dominante en onderscheidende bestanddeel vormt van het ingeroepen recht. Dit wordelement en de aanduiding PLANET van het betwiste teken zijn quasi-identiek volgens opposant. Merk en teken verschillen doordat het betwiste teken het woord AXE bevat, aldus opposant; hierbij kan volgens hem echter niet genegeerd worden dat het "+ - teken" van het ingeroepen recht niet ver af staat van de letter "X" in het betwiste teken. De tekens zijn volgens hem op visueel vlak sterk overeenstemmend.
18. Opposant meent dat er een zeer hoge mate van auditieve overeenstemming bestaat tussen de tekens. Beide bevatten drie lettergrepen, waarvan de eerste identiek is, de tweede slechts licht verschillend en de derde verschillend, aldus opposant. Hoewel deze laatste lettergreep verschillend is, is er toch sprake van enige overeenstemming, volgens opposant, door de "s-klank" waar beide op eindigen.
19. Volgens opposant staat vast dat de gemiddelde consument beide tekens zal begrijpen in de betekenis van het woord "planeet". De aanduiding AXE in het betwiste teken heeft volgens hem geen bijzondere betekenis. Hij concludeert dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens.
20. Gezien het voorgaande meent opposant dat er een risico op verwarring bestaat tussen de merken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

21. Volgens verweerder trekt in het ingeroepen recht de rode bol met de horizontale balk, direct de aandacht. Het wordelement is volgens hem niet het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht, maar juist het "+ - teken".

22. Verweerder merkt op dat het wordelement PLANÈTE van het ingeroepen recht, beschrijvend is voor de erdoor aangeduide diensten. Het verwijst volgens hem naar de reikwijdte van het merk, namelijk dat de diensten worden aangeboden op de hele planeet. Dit beschrijvend karakter wordt volgens verweerder versterkt door het beeldelement van de rode cirkel.

23. In het kader van het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken, verwijst verweerder naar een uitspraak van het Hof van Den Haag (5 maart 1998, 97/753) inzake de weigering van het merk INTERNETWORLD. Voor zover het element PLANÈTE wel onderscheidend vermogen zou hebben, meent verweerder dat dit sterk is verwaterd gezien de grote hoeveelheid merken in het merkenregister die beginnen met het element PLANET of dit element bevatten. Opposant heeft volgens verweerder gesteld noch aangetoond dat zijn merk door gebruik onderscheidend vermogen zou hebben verkregen of bekend geworden is. Het element PLANÈTE is volgens hem dan ook niet het dominerende bestanddeel.

24. Volgens verweerder springt het element "+" van het ingeroepen recht zowel visueel als fonetisch in het oog. Daar komt volgens verweerder bij dat dit element voor opposant van groot belang is voor zijn herkenbaarheid, aangezien hij houder is van een groot aantal merken die het "+ - teken" bevatten. Hij noemt een aantal merken en stuurt in bijlage een lijst hiervan mee.

25. Ook op begripsmatig vlak meent verweerder dat het "+ - teken" van groot belang is, omdat de plaatsing aan het eind van het teken maakt dat dit verwijst naar de reikwijdte van dit merk; het publiek zal het ingeroepen recht opvatten als "de aarde en verder/meer".

26. Het element AXE in het betwiste teken is volgens verweerder het dominante element gezien zijn bekendheid. Het wordelement heeft volgens hem wereldwijd bekendheid gekregen door intensief gebruik en door intensieve en originele reclamecampagnes.

27. Op visueel vlak stemmen de tekens volgens verweerder slechts in geringe mate overeen. De figuratieve elementen van het ingeroepen recht zijn volgens hem significant afwijkend van het betwiste teken, dat een zuiver woordmerk is. Bovendien verschillen de tekens in lengte en heeft het ingeroepen recht een Franse uitstraling door de laatste letter "e" van het woord PLANÈTE, terwijl het woord PLANET in het betwiste teken een Engelse oorsprong kent. Dit verschil in oorsprong zal het publiek volgens verweerder gelijk opvallen.

28. Het tweede bestanddeel van beide merken is volgens verweerder verschillend. Hij kan de redenering van opposant niet volgen dat er sprake zou zijn van een overeenkomst tussen de letter "X" van het element AXE en het "+ - teken" in het ingeroepen recht; het betreft hier een vergelijking tussen een leesteken en een rekenkundig teken, en het ene teken bestaat uit twee diagonale lijnen terwijl het andere bestaat uit een verticale en een horizontale lijn.

29. Verweerder concludeert dat er op visueel vlak slechts sprake is van een geringe mate van overeenstemming.

30. De tekens stemmen volgens verweerder op auditief vlak niet overeen; het woord PLANÈTE zal als een Frans woord worden uitgesproken, het woord PLANET op zijn Engels. De uitspraak van het tweede bestanddeel van beide tekens stemt niet overeen.

31. Ook op begripsmatig vlak stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen. Hoewel opposant volgens hem terecht stelt dat de betekenis van de woorden PLANÈTE en PLANET door het publiek zal worden begrepen, is dit volgens hem niet voldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen. Opposant geeft immers aan dat het beeldelement van het ingeroepen recht verwijst naar de aarde, een betekenis die niet kan worden toegekend aan het betwiste teken.

32. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Daarom is een vergelijking van de diensten volgens hem niet nodig.

33. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant zowel te verwijzen als te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

35. 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."

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens


37. 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).

38. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PLANET AXE

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het wordelement PLANÈTE in witte drukletters, gevolgd door het teken "+" en geplaatst in een zwarte horizontale balk. Deze balk doorkruist een rode, glanzende bol. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk en bestaat uit een woord van zes hoofdletters, PLANET, gevolgd door een woord van drie hoofdletters, AXE.

42. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen recht weliswaar zeker niet te veronachtzamen, mede door het gebruik van de opvallende rode kleur. Dit neemt echter niet weg dat het wordelement door zijn formaat een grotere plaats inneemt in het teken als geheel en hierdoor meteen in het oog springt.

43. In het betwiste teken worden alle letters van het ingeroepen recht hernomen, de eerste zes bovendien in identieke volgorde. Van belang hierbij is op te merken dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

44. Op visueel vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

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

46. Het wordelement PLANÈTE van het ingeroepen recht is een Frans woord en zal worden uitgesproken als PLAA-NET. Het eerste wordelement van het betwiste teken is een Engelse aanduiding en zal worden uitgesproken als PLĚ-NUT. De uitspraak van de eerste twee letters is identiek. De eerste en laatste letter van de tweede lettergreep zijn eveneens fonetisch identiek.

47. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald).

48. Het tweede deel van het ingeroepen recht, het “+ - teken”, en het tweede deel van het betwiste teken, het wordelement AXE, worden verschillend uitgesproken.

49. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

50. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). In dit concrete geval zal de consument in het ingeroepen recht het element PLANÈTE waarnemen, gevolgd door een “+ - teken”. In het bestreden teken zal hij de aanduiding PLANET herkennen, die gevolgd wordt door het element AXE.

51. De betekenis van het eerste element van zowel merk als teken is identiek; het is de Franse en Engelse aanduiding voor “planeet”. Deze aanduiding beschrijft een “niet zelf lichtend hemellichaam, dat zich in een vaste, meestal elliptische baan om een vaste ster beweegt en van haar licht en warmte ontvangt”¹. Deze betekenis zal naar het oordeel van het Bureau door het Benelux publiek worden begrepen.

52. Het teken “+” in het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komende publiek worden opgevat in de betekenis van “meer”². Dit element heeft dus een beschrijvende betekenis aangezien het de hoedanigheid van de genoemde waren en diensten kan beschrijven, te weten dat de waren en diensten in zeer uitgebreide vorm worden aangeboden. De aanduiding PLANÈTE is dan ook het dominante element van het ingeroepen recht. In het betwiste teken wordt het element PLANET gevolgd door de aanduiding AXE, die geen vaststaande betekenis heeft. Geen van beide aanduidingen kan worden aangewezen als het dominante element van het betwiste teken; zij zijn gelijkwaardig.

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

² <http://nl.wikipedia.org/wiki/Plusteken>

53. Beide tekens delen een woord met een identieke betekenis. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak overeen.

Conclusie

54. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn zij overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

55. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

56. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen waarop de opposant zich heeft gebaseerd respectievelijk waartegen hij zich heeft gericht.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 9 Wetenschappelijke (anders dan medische), zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische en elektro-optische toestellen en instrumenten en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) toestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; Decodeerapparatuur; Elektronische gegevensverwerkende apparatuur; Elektrische meetapparaten en Elektronische controle (inspectie); Onderwijstoestellen en -instrumenten; Toestellen en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven, het opslaan, het coderen, het decoderen, het omzetten, het verwerken van geluid of beeld; Communicatie- en telecommunicatieapparatuur; Audiovisuele, telecommunicatie- en telematicatoestellen en -instrumenten, televisietoestellen, afstandsbedieningen; Cassetterecorders; Videorecorders, Camera's; Telefoons, mobiele telefoons; Personal organizers (pda's);	

<p>Elektronische agenda's; Radios, Stereo-apparaten voor persoonlijk gebruik; Projectors (projectieapparaten); Antennes, satellietschotels; Boxen, versterkers; Computers, computerbeeldschermen, toetsenborden voor computers, computerrandapparatuur, modems, decodeertoestellen, codeertoestellen; Inrichtingen (apparaten) voor toegang en controle van toegang tot gegevensverwerkende apparatuur; Authenticatieapparaten met betrekking tot telecommunicatienetwerken; Apparaten voor codering en decodering van signalen en van uitzendingen; Digitale terminal; Videofilms; Cd-roms, schijfvormige geluidsdragers, digitale videodisks (dvd's), video- en audioschijven, digitale schijven, videobanden; Afspeelapparaten voor cd-roms, digitale videodisks, digitale schijven, magneetschijven, video- en audioschijven, numerieke schijven, schijfvormige geluidsdragers; Cassettes voor videospellen; Software voor videospellen; Videospellen, te gebruiken in samenhang met een televisiescherm; Magnetische gegevensdragers; Magneetkaarten, Chipcards, Elektronische kaarten; Geïntegreerde schakelingen en microschakelingen; Kaartlezers; Elektronische componenten; Monitoren voor de ontvangst van gegevens op wereldwijde computernetwerken; Verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; Rekenmachines en gegevensverwerkende apparatuur; Satellieten voor wetenschappelijk gebruik en telecommunicatiesatellieten; Brillen; Etais voor brillen en optische artikelen; Geheugen- of microprocessorkaarten; Gids voor radio- en televisieprogramma's; Toestellen en instrumenten voor de programmering en selectie van televisieprogramma's; Toestellen en instrumenten voor interactieve televisie; Televisieschermen; Computersoftware (geregistreerde programma's); Glasvezelkabels en optische kabels; Elektrische batterijen en cellen.</p>	
<p>Klasse 14 Juwelierswaren; Juwelierswaren; Urwerken en tijdmeetinstrumenten; Edele metalen en hun legeringen; Edelstenen;</p>	

<p>Manchetknopen van edelmetaal; Daspelden; Sleutelringen; Kistjes van edele metalen; Zonnewijzers; Horloges en horlogebanden; Duikhorloges; Horlogekasten.</p>	
<p>Klasse 16 Papier en karton (ruw of halfbewerkt); Schrijfbehoeften; Drukwerken; Gravures; Litho's; Plaatsbewijzen (tickets); Foto's; Catalogi, kranten, periodieken, magazines, tijdschriften, boeken, bladwijzers, handboeken (papier), albums, brochures; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Zakken (omslagen, zakjes) van papier of plastic, voor verpakking; Plakband voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Niet-magnetische abonnementskaarten; Niet-magnetische creditcards; Drukletters; Clichés; Pennen en schrijfinstrumenten; Visitekaartjes, Briefkaarten, Notitieboekjes, Blocnotes; Notitieboekjes; Chequeboeken; Chequeboekhouders; Penhouders, Kroontjespennen, Tekenpennen; Aanplakbiljetten; Kalenders; Brievenmandjes; Gids voor radio- en televisieprogramma' s; Tafellinnen en Papieren servetten; Tafellakens van papier; Toiletpapier; Papieren zakdoekjes; Gezichtsdoeken van papier; Papieren vlaggen; Stickers (kantoorartikelen); Postzegels; Dozen van karton of papier; Omslagen (schrijfbehoeften), kennisgevingskaarten (schrijfbehoeften); Schoolbehoeften; Notitiepapier.</p>	
<p>Klasse 18 Leder en kunstleder; Hutkoffers; Handtassen; Booschappentassen; Booschappentassen (gevat in frames op wieltjes); Tassen voor bergbeklimmers; Kampeertassen; Strandtassen; Reistassen; Schooltassen; Sporttassen; Rugzakken, ransels; Schooltassen; Koffers; Paraplu's; Paraplu's, parasols; Wandelstokken; Zweepen en zadelmakerswaren; Schooltassen; Kaartenhouders (portefeuilles); Portefeuilles; Portemonnees; Sleuteletuis.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken; Sportkleding; T-shirts; Schoenen; Hoofddeksels; Kledingstukken van</p>	

<p>leder of kunstleder; Ceintuurs (kleding); Bont (kledingstukken); Handschoenen (kleding); Halsdoeken, sjerpen; Stropdassen; Sokken, kousen en geweven of gebreid ondergoed; Sokken; Pantoffels; Strand-, ski- en sportschoenen; Ondergoed; Badpakken; Panty's; Kostuums.</p>	
<p>Klasse 28 Spellen; Bordspellen; Speelgoed; Versierselen voor kerstbomen (uitgezonderd verlichtingsartikelen en suikerwerk);,; Materiaal voor de hengelsport; Balletjes of ballen voor spellen; Biljarttafels, -keus of -ballen; Bord- of kaartspellen; Schaatsen of rolschaatsen; Autopedes; Zeilplanken, skateboards of surfplanken; Knuppels voor spellen; Ski's; Beschermende opvullingen zijnde onderdelen van sportkleding; Videospelmachines; Videospelautomaten.</p>	
<p>Klasse 34 Artikelen voor rokers; Etais, kisten en Sigarenhumidors, Pijpen (voor het roken van tabak), Lucifers, sigaretten; Aanstekers; Asbakken, niet van edele metalen.</p>	
<p>Klasse 35 Zakelijke consultancy; Professionele ondersteuning en advisering inzake organisatie en beheer van zaken voor industriële en commerciële ondernemingen; Beheer van commerciële zaken en zakelijke advisering; Commerciële advisering aan consumenten (te weten consumenteninformatie) met betrekking tot de keuze van computer- en telecommunicatieapparatuur; Reclame; Verhuur van advertentieruimte; Verspreiding van reclame; Organisatie van verkoop- en reclameacties met het oog op klantenbinding; Schrijven van reamedrukwerk; Verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); Publiciteit per postorder; Abonnementen op audiovisuele programma's, audio- en radioprogramma's, kranten; Abonnementen op videogrammen, grammofoonopnamen, allerlei audio- en audiovisuele dragers; Abonnementen op allerlei dragers van informatie, tekst, geluid en/of beeld, en met name in de vorm van al dan niet elektronische, en digitale publicaties, van</p>	

<p>multimediaproducten; Abonnement op een televisiezender; Abonnementen op een telefoon- of computerdienst (internet); Advisering op het gebied van gegevensinvoer op internet; Uitgave van reclameteksten; Radio- en televisiereclame; Interactieve reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Reclame, on line, op een computernetwerk; Inlichtingen over zaken; Zakelijke aangelegenheden (onderzoek in -); Hulp bij de leiding van industriële ondernemingen of handelsondernemingen; Arbeidsbureau; Taxatie voor commerciële of industriële zaken; Boekhouding; Reproductie van documenten; Geautomatiseerd bestandenbeheer; Diensten op het gebied van beheer van gegevensbestanden; Het invoeren en verwerken van gegevens, te weten het invoeren, verzamelen en systematiseren van gegevens; Organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden; Verkoop promotie (voor derden); Marktonderzoek; Veilingen; Televisiereclame met verkoopaanbiedingen (verkoop promotie voor derden); Administratief beheer van tentoonstellingsruimten voor commerciële of reclamedoeleinden; Public relations; Verhuur van reclametijd (op alle communicatiemiddelen); Detailhandel en groothandel in kledingstukken, lederwaren, bijouerieën, pennen, schrijfbehoeften, spellen, speelgoederen, sportartikelen; Detail- en groothandel in audiovisuele, computer- en telecommunicatieproducten, te weten videobanden, televisieapparaten, videorecorders, stereoapparaten voor persoonlijk gebruik, bandrecorders, radio's, hifi-installaties; Decodeerapparatuur, draagbare telefoons, computers, magneetbanden, schijfwisselaars (informatica), printplaten, geïntegreerde schakelingen, toetsenborden voor computers, compact discs (audio-video), optische compact discs, koppelaars (informatica), diskettes, magnetische gegevensdragers, videoschermen, scanners, computerprinters, interfaces</p>	
--	--

<p>(informatica), leestoestellen (informatica), software (geregistreerde programma's), microprocessors, modems, monitors (hardware), monitors, computerprogramma's, computers, computergeheugens, computerrandapparatuur, geregistreerde computerprogramma's, processors (centrale verwerkingseenheden), geregistreerde besturingsprogramma's (voor computers), chips (geïntegreerde schakelingen), detailhandel in antennes; Persoverzichten.</p>	
<p>Klasse 38 elecommunicatiediensten; Communicatie via computerterminals of optische vezels; Inlichtingen op het gebied van telecommunicatie; Persagentschappen en nieuwsdiensten; Radiofonische, telegrafische, telefonische of beeldtelefonische communicatie via televisie, draagbaar stereoapparaat, draagbaar videoapparaat, beeldtelefoon, interactieve videografie, beeldtelefonie; Televisie-uitzending; Overbrenging van informatie via telematicatoepassingen; Overbrenging van berichten, telegrammen, beelden, video's, ijlbodschappen; Overdracht van gegevens via telexapparatuur; Teletransmissie; Uitzending van televisieprogramma's en radioprogramma's; Uitzending van programma's via satelliet, kabel, computernetwerken (met name via internet), via radionetwerken, via radiotelefonische netwerken en via zenders; Uitzending van audio-, audiovisuele, cinematografische en multimediatelevisieprogramma's, teksten en/of (al dan niet bewegende) beelden en/of al dan niet muzikale geluiden, beltonen, al dan niet voor interactief gebruik; Elektronische reclame (telecommunicatie); Verhuur van telecommunicatietoestellen en -apparaten; Verhuur van telematicatoestellen en -instrumenten, te weten telefoons, faxapparaten, apparaten voor het overbrengen van berichten, modems; Verhuur van antennes en schotelantennes; Verhuur van inrichtingen voor de toegang tot audiovisuele interactieve programma's; Verhuur van toegangstijd tot telecommunicatienetwerken; Toegang tot het downloaden van videospellen, Van digitale</p>	

<p>gegevens, Communicatie (overdracht) via open (internet) of gesloten (intranet) wereldwijde computernetwerken; Het online downloaden van films en andere audio- en audiovisuele programma's; Overbrenging van programma's en selectie van televisiekanalen; Het verstrekken van toegang tot een computernetwerk; Het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met internet en databases; Verzending en contact voor telecommunicatie; Verbindingen via telecommunicatie met een computernetwerk; Advisering op het gebied van telecommunicatie; Professionele consultatie op het gebied van telefonie; Advisering op het gebied van uitzending van videoprogramma's; Advisering op het gebied van overbrenging van gegevens via internet; Advisering op het gebied van verschaffing van toegang tot internet; Overbrenging en ontvangst van videobeelden via internet door middel van een computer of een mobiele telefoon; Telefoondiensten; Mobiele telefonie; Mobilofondiensten; Semafonie via de radio; Voicemail, terugschakeling van gesprekken, elektronische post, elektronische verzending van berichten; Videoconferenties; Diensten op het gebied van videoberichten; Beeldtelefonie; Automatische beantwoording (telecommunicatie); Het verlenen van toegang tot internet (internetproviders); Elektronische uitwisseling van post, e-maildiensten, elektronische instantmessagingdiensten, elektronische niet-onmiddellijke verzending van boodschappen; Het overbrengen van informatie via internet, extranet en intranet; Het overbrengen van informatie via systemen voor beveiligde verzending van boodschappen; Verschaffing van toegang tot elektronische conferenties en discussiefora; Verlening van toegang tot websites op internet met digitale muziek of allerlei audiovisuele producten; Verlening van toegang tot telecommunicatie-infrastructuren; Het verstrekken van toegang tot zoekmachines op internet; Overbrenging van elektronische onlinepublicaties; Verhuur van decodeer- en codeerapparatuur.</p>	
Klasse 41 Opleiding; Opleiding; Ontspanning;	Klasse 41 Entertainment met betrekking tot games,

<p>Ontspanning via radio en televisie op allerlei dragers, te weten televisieapparaten, computers, draagbare stereoapparaten, draagbare videoapparaten, persoonlijke hulpmiddelen, mobiele telefoons, computernetwerken, internet; Diensten op het gebied van vrije tijd; Sportieve en culturele activiteiten; Dierendressuur; Productie van voorstellingen, films, televisiefilms, televisie-uitzendingen, reportages, debatten, videogrammen, grammofoonopnamen; Verhuur van videogrammen, films, grammofoonopnamen, videobanden; Filmverhuur; Verhuur van filmprojectieapparatuur; Allerlei audiovisuele toestellen en instrumenten, radio- en televisietoestellen, audio- en videoapparaten, camera's, stereoapparaten voor persoonlijk gebruik, videoapparaten voor persoonlijk gebruik; Theaterdecoraties; Productie van voorstellingen, films, audiovisuele, radio- en multimediateleprogramma's; Filmstudio's; Het organiseren van wedstrijden, voorstellingen, loterijen, spellen met betrekking tot opvoeding of ontspanning; Samenstelling van audiovisuele, radio- en multimediateleprogramma's, teksten en/of al dan niet bewegende beelden, en/of al dan niet muzikale geluiden, en/of beltonen, al dan niet voor interactief gebruik; Organisatie van tentoonstellingen, conferenties en seminars voor culturele of educatieve doeleinden; Plaatsreservering voor shows; Reportage (diensten van reporters); Fotografie, te weten het nemen van foto's, fotoreportages; Filmen (filmopname) op videobanden; Advisering op het gebied van productie van videoprogramma's; Onlinespelen (op een computernetwerk), gokspelen; Casino's; Uitgave en publicatie van teksten (andere dan publicitaire), audio-, video- en multimediateleprogramma's (interactieve schijven, compact discs, opslagschijven); Elektronische publicatie on line van boeken en week- of maandbladen; Publicatie en uitleen van boeken en teksten (andere dan publicitaire); Exploitatie van bioscoopzalen; Micro-uitgave.</p>	<p>wedstrijden, competities, quizen en evenementen waarbij het publiek kan deelnemen, organisatie en presentatie van wedstrijden, competities, spelletjes, quizen, ontspannende evenementen waaronder interactieve evenementen waaraan het publiek kan deelnemen, organisatie, productie en presentatie van shows en live-optredens; publicatie van de elektronische tijdschriften; publicatie van informatie via weblogs, met user generated content of gespecificeerde inhoud; het verstrekken van inlichtingen via computers, elektronische en online databanken, netwerken of fora over educatie, recreatie en amusement op het gebied van entertainment; ontspanning en opvoeding via elektronische media, video's, films, prenten, beelden, teksten en foto's; digitale online-uitgeverij; het aanbieden van amusement via video, audio, elektronische netwerken en multimedia; opvoeding en ontspanning via multimedia; publicatie van informatie via ter beschikking gestelde recreatieve en educatieve databanken, netwerken of fora op het gebied van amusement en sociale interactie.</p>
<p>Klasse 42 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; Technisch onderzoek;</p>	

<p>Expertises (ingenieursdiensten), professionele consultatie op het gebied van computers; Verstrekking van zoekmachines op internet; Ontwikkeling, updating en verhuur van software; Verhuur van computertoestellen en -instrumenten, te weten beeldschermen; Advisering op het gebied van computers, op het gebied van computerverhuur; Ontwerp (ontwikkeling) van codeer- en decodeersystemen, systemen voor toegangscontrole tot televisie- en radioprogramma's, met name mobiel en allerlei systemen voor het verzenden van informatie; Uitwerken (ontwikkelen) van computersystemen en software; Het opstellen van technische normen (standaardisatie), normalisering, te weten uitwerken (ontwikkelen) van technische normen van vervaardigde producten en telecommunicatie; Informatiediensten met betrekking tot het weer; Onderzoek en ontwikkeling voor derden van elektronische, computer- en audiovisuele systemen voor codering en toegangscontrole op het gebied van televisie, informatica, telecommunicatie, audiovisuele media; Legalisering (het zoeken van de herkomst) van elektronische berichten; Verhuur van computer gegevensbestanden; Informatie op het gebied van informatica die wordt toegepast op telecommunicatie.</p>	
--	--

58. De diensten *entertainment met betrekking tot games, wedstrijden, competities, quizen en evenementen waarbij het publiek kan deelnemen, organisatie en presentatie van wedstrijden, competities, spelletjes, quizen, ontspannende evenementen waaronder interactieve evenementen waaraan het publiek kan deelnemen, organisatie, productie en presentatie van shows en live-optredens* vallen onder de ruimer geformuleerde diensten *ontspanning* en *het organiseren van wedstrijden en spellen met betrekking tot opvoeding of ontspanning* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Zij zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.

59. De dienst *publicatie van de elektronische tijdschriften* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *elektronische publicatie on line van boeken en week- of maandbladen* van het ingeroepen recht.

60. De *publicatie van informatie via weblogs, met user generated content of gespecificeerde inhoud; het verstrekken van inlichtingen via computers, elektronische en online databanken, netwerken of fora over educatie, recreatie en amusement op het gebied van entertainment* en de *publicatie van informatie via ter beschikking gestelde recreatieve en educatieve databanken, netwerken of fora op het gebied van amusement en sociale interactie* van verweerder kunnen niet plaatsvinden zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot het *overbrengen van informatie via internet, extranet en intranet* in klasse

38 van opposant. Deze diensten zijn complementair. In dit kader dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, waren en diensten complementair zijn wanneer zij 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 in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin, GEU, arresten Sissi Rossi, T-169/03, 1 maart 2005; Pam Pluvial, T-364/05, 22 maart 2007; Pirañam, T-443/05, 11 juli 2007).

61. De diensten *ontspanning via elektronische media, video's, films, prenten, beelden, teksten en foto's* en *ontspanning via multimedia* in de dienstenlijst van verweerder vallen onder de ruimere noemer *ontspanning* in de dienstenlijst van opposant en zijn hieraan identiek dan wel soortgelijk.

62. *Opvoeding via elektronische media, video's, films, prenten, beelden, teksten en foto's* en *opvoeding via multimedia* kan op speelse wijze plaatsvinden door middel van wedstrijden, voorstellingen, loterijen en spellen op dit gebied. Deze diensten zijn daarom soortgelijk aan de dienst *het organiseren van wedstrijden, voorstellingen, loterijen, spellen met betrekking tot opvoeding* van opposant.

63. De dienst *elektronische publicatie on line van boeken en week- of maandbladen* als genoemd in klasse 41 van het ingeroepen recht wordt uitgevoerd door een *digitale online- uitgeverij* als genoemd in de dienstenlijst van verweerder. Er is dan ook sprake van complementariteit (zie ook punt 60).

64. "*Amusement*" is "iets waarmee men zich vermaakt". "Vermaak" betekent onder meer "ontspanning, plezier".³ Men kan zich dus amuseren door te ontspannen. De dienst *het aanbieden van amusement via video, audio, elektronische netwerken en multimedia* is daarom identiek dan wel sterk soortgelijk aan de dienst *ontspanning* van opposant. Zij hebben immers dezelfde aard en hetzelfde doel.

Conclusie

65. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek of minstens soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

66. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

67. De 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, beide reeds aangehaald).

68. 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, 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

³ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

69. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is als geheel in geen van de Beneluxtalen beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot wat verweerder aanvoert (zie punt 22). Bovendien kan uit de rechtspraak van het Europese Hof niet worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan.

70. Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak zijn zij overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht zijn identiek dan wel (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

71. Verweerder merkt op dat er veel merken in het register voorkomen die beginnen met het element PLANET of die dit element bevatten (zie punt 23). Het Bureau wijst erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

72. Het "+ - teken" in het ingeroepen recht springt volgens verweerder het meest in het oog en is bovendien onderdeel van een groot aantal merken van opposant (zie punt 24). Zoals uiteengezet bij de begripsmatige vergelijking heeft het element "+" echter een beschrijvende betekenis (zie punt 52) en vormt het niet het dominante element van het ingeroepen recht.

73. Verweerder beroept zich op de bekendheid van het element AXE. Door deze bekendheid is dit element volgens hem het dominante element van het betwiste teken (zie punt 26). Het Bureau merkt op dat, aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, verweerder in casu de bekendheid van (een element van) het bestreden teken niet kan aanvoeren (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

74. Voor zover verweerder meent dat opposant moet worden veroordeeld in de kosten van deze procedure (zie punt 33), merkt het Bureau op dat er in het kader van een oppositieprocedure geen

sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

75. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2008081 wordt toegewezen.

77. Benelux depot met nummer 1242690 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

KI 41 alle diensten.

78. Benelux depot met nummer 1242690 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

KI 3 alle waren;

KI 44 alle diensten.

79. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 maart 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman