

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 20008193

van 31 juli 2014

Opposant: **ECOM Electronic Components Trading GmbH**

Siemensstraße 9
85221 Dachau
Duitsland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1 ECOM (internationale inschrijving 976929)



Ingeroepen recht 2 ECOM (Internationale inschrijving 1080802)

tegen

Verweerder: **Edzo BV**

Neherpark 110
2264 ZC Leidschendam
Nederland

Gemachtigde: **Houblon Advocatuur**

Elandstraat 103
2513 GN Den Haag
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1250874)

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

1. Op 7 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 42. Het depot is onder nummer 1250874 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 september 2012.

2. Op 3 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 976929 van het woordmerk ECOM, ingediend op 3 juli 2008 en ingeschreven op 12 maart 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;



- Internationale inschrijving 1080802 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 19 april 2011 en ingeschreven op 14 juli 2011 voor diensten in klasse 35.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 december 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 februari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 15 april 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 13 april 2013 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

10. De argumenten zijn op 26 april 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 25 juni 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 4 juli 2013.

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. Volgens opposant is het element "factory" in het betwiste teken van ondergeschikt belang en zal het relevante publiek dit niet als een merkelement opvatten. Derhalve is het element "ecom" het dominante deel van het teken, en dit is identiek aan de ingeroepen rechten. Het feit dat de tekens in verschillende uitvoeringen en kleurstellingen zijn geregistreerd, doet daar niet aan af, aldus opposant; er moet immers van worden uitgegaan dat het woordelement meestal een grotere impact heeft op de consument. Aangezien het dominante element identiek is, concludeert opposant dat de tekens in hoge mate overeenstemmen.

16. Opposant licht toe dat hij zich richt op de verkoop van pc's en onderdelen en toebehoren daarvoor, zowel via zijn website als via distributeurs en professionele afnemers, zoals groothandelshuizen. Hij ziet dan ook een duidelijke link tussen de diensten van het betwiste teken en de waren en diensten van de ingeroepen rechten. De diensten van verweerder zijn immers eveneens gericht op de ICT-branche, zoals ook uit zijn inschrijving in het handelsregister moge blijken, zo meent opposant.

17. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten over een groot onderscheidend vermogen beschikken en door twee decennia gebruik en investeringen binnen het marktsegment een grote bekendheid hebben verworven. Hij concludeert dan ook dat het betwiste teken afbreuk doet aan de merkfuncties van deze rechten en dat er verwarring kan optreden bij het relevante publiek.

18. Op die gronden verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder voert aan dat de term Ecom is afgeleid van het Engelse woord e-commerce, een algemeen gebruikte aanduiding voor elektronische en/of digitale handel. Dit element is op zichzelf dus weinig onderscheidend en wordt ook vaak gebruikt in de handelsnaam van ondernemingen. Door aan

deze term het element "factory" toe te voegen, heeft verweerder zijn teken juist onderscheidend gemaakt, waardoor er geen verwarring kan ontstaan met andere ondernemingen.

20. Bovendien meent verweerder dat de verschillende beeldelementen ervoor zorgen dat de tekens niet op elkaar lijken en geen verwarring zullen veroorzaken. In het tweede ingeroepen recht herkent verweerder immers de silhouetten van twee uit elkaar vliegende B2-stealth bommenwerpers in de kleuren blauw en geel, of mogelijk ook in elkaar grijpende trappetjes.

21. Verweerder licht toe dat hij advies en diensten levert op het gebied van (project)management, (interim)-management, organisatie, ICT, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de bouw van websites. Volgens hem zijn de diensten dan ook niet identiek, maar hooguit complementair.

22. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en verzoekt het Bureau derhalve deze ongegrond te verklaren.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 976929):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ECOM	

30. Het ingeroepen recht is integraal opgenomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen reeds een aanwijzing kan zijn voor overeenstemming (GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen recht en het element "ecom" in het betwiste teken hebben geen zelfstandige betekenis. Verweerder voert weliswaar aan dat deze term staat voor "elektronische en/of digitale handel" (zie punt 19), maar dit is naar het oordeel van het Bureau niet geheel terecht; het is waar dat dergelijke handel doorgaans wordt aangeduid als *e-commerce* (ook in het Nederlands), maar het is niet gebruikelijk deze term af te korten tot "ecom".

32. Het tweede element van het betwiste teken heeft wel een voor de hand liggende betekenis in het Engels, namelijk "fabriek" of "werkplaats". Het teken in zijn geheel heeft echter geen vaste betekenis.

33. Aangezien geen van beide tekens in hun geheel een vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van vijf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk vijf en zeven letters, onder elkaar geplaatst in een bruine liggende rechthoek met afgeronde hoeken en een lichtbruine rand. Het eerste woord is weergegeven in witte, het tweede in lichtbruine letters van een nogal rond ogend lettertype.

35. 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). Dit is in onderhavig geval niet anders, gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een eenvoudige meetkundige figuur als achtergrond, twee tinten van eenzelfde kleur en een enigszins rond ogend lettertype.

36. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel "factory" in het betwiste teken, dat het in aanmerking komend publiek zal opvatten als het Engels woord voor "fabriek" of "werkplaats" of mogelijk in de Nederlandse betekenis van "factoryoutlet" (fabriekswinkel).

37. Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit eerste deel, "ecom", is identiek aan het ingeroepen recht, waarbij het andere lettertype van ondergeschikt belang is, aangezien dit niet wegneemt dat het woord als dusdanig gemakkelijk herkenbaar is. Dit deel bekleedt ook een zelfstandige plaats in het betwiste teken, aangezien het duidelijk is gescheiden van het tweede element en het meest onderscheidende bestanddeel is van dit teken.


38. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Ook auditief zal de consument vaak meer aandacht besteden aan het eerste element van een samengesteld teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is dit element ook auditief identiek aan het ingeroepen recht en bovendien is het het meest onderscheidende element van dit teken.

40. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 1080802):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	



41. Het ingeroepen recht is ditmaal een gecombineerd woord-/beeldmerk, met hetzelfde wordelement ECOM in wat grotere, blauwe letters. Na kennisname van verweerders suggestie vermag het Bureau weliswaar te begrijpen wat hij bedoelt met “de silhouetten van twee uit elkaar vliegende B2-stealth bommenwerpers” (zie punt 20), maar spontaan zou het niet tot deze interpretatie zijn gekomen, en zal dat evenmin het geval zijn bij de betrokken consument. Het Bureau houdt het daarom eerder op een “geblokt motief”, links bovenaan het merk in het blauw en rechts bovenaan in het geel. Hoe dit ook zij, deze beeldelementen zijn niet van aard om de aandacht geheel of voor een groot deel weg te nemen van het wordelement, zodat al hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht grosso modo ook van toepassing is op dit recht, zij het dat de visuele overeenstemming misschien een fractie lager uitvalt als gevolg van de figuratieve elementen.

Conclusie

42. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom geen rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

44. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de 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.

45. De waren en diensten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Gemakshalve zal naar deze rechten worden verwezen in het enkelvoud. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>Classe 9 Ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels complets, clés USB, composants électroniques, à savoir lecteurs de disquettes, graveurs de DVD, graveurs de CD, lecteurs Zip, lecteurs de cartes, refroidisseurs pour équipements de traitement de données et ordinateurs, cartes graphiques, unités centrales de traitement, disques durs magnétiques, cartes réseaux et cartes mères, modems ISDN, chaque type de supports de stockage et de modules de mémoire; tous les produits précités, excepté ceux relevant du domaine des techniques de mesure, en particulier technique de mesure des gaz.</p> <p><i>Notebooks, complete personal computers, USB sticks, elektronische componenten, namelijk floppy discs drives, DVD-writers, CD-writers, ZIP drives, card readers, koelapparaten voor data processing installaties en computers, grafische kaarten, centrale processing units, hard discs en magnetische discs, system boards and motherboards, ISDN-modems, alle soorten opslagmedia en geheugenmodules; alle voornoemde producten met uitzondering van producten op het gebied van meettechnologie, in het bijzonder van gasmeettechnologie.</i></p>	
<p>Classe 35 Services de vente au détail et de vente en gros de produits dans le secteur informatique et des technologies de l'information et dans le domaine de l'électronique de loisir, en particulier équipements de traitement de données et ordinateurs, y compris dispositifs périphériques et accessoires informatiques, en particulier ordinateurs personnels complets, ordinateurs blocs-notes, moniteurs, imprimantes, clés USB, cartes graphiques, cartes mères, lecteurs de cartes, sons de réseau, modems RNIS, dispositifs de refroidissement, graveurs de DVD, lecteurs ZIP, lecteurs de disquettes, matériel informatique, logiciels, composants électriques et électroniques, en particulier transistors, microprocesseurs, modules de mémoire, supports de stockage, supports de données en tous genres (enregistrés et vierges), en particulier CD-ROM, DVD, CD, disques holographiques polyvalents, DVD-HD, microcassettes, supports de sons et/ou d'images en tous genres, supports de données magnétiques, programmes informatiques.</p> <p><i>Detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot producten voor de IT- en EDP (electronic data processing)-sector, en op het gebied van entertainment-elektronica, met name gegevensverwerkende apparatuur en computers, met inbegrip van randapparatuur en EDP-accessoires, met name complete pc's, notebooks, monitoren, printers, USB-sticks, grafische kaarten, moederborden, kaartlezers, centrale dataverwerkingsunits, ISDN-modems, koelers, DVD-branders, zip-drives, disktestations (fdds), computer hardware, computersoftware, elektronische en elektrische componenten, met name transistors, microprocessors, geheugenmodules, opslagmedia, gegevensdragers van alle soorten (geregistreerd en niet opgenomen), met name cd-roms, dvd's, cd's, holografische versatile disc (HVD's), HD-dvd's, micro cassettes (MC's), beeld- en/of geluidsdragers van alle soorten, magnetische gegevensdragers, computerprogramma's.</i></p>	<p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg, waaronder zogenaamd e-commerce en e-business; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering en bedrijfsorganisatorisch onderzoek; advisering inzake voornoemde diensten.</p>

Classe 38 Télécommunications. <i>Telecommunicatie.</i>	
Classe 42 Assemblage de composants électroniques conformément aux exigences particulières des clients. <i>Assembleren van elektronische componenten volgens speciale eisen van klanten.</i>	Klasse 42 Bouw van websites; implementatie van software; advisering inzake voornoemde diensten.
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 35

46. De diensten *zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg, waaronder zogenaamd e-commerce en e-business en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken laten in het midden of het om detailhandels- dan wel groothandelsdiensten gaat en evenmin wordt gespecificeerd om welke producten het gaat. Daarom kunnen alle diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht eronder vallen; deze diensten zijn derhalve identiek dan wel in sterke mate soortgelijk.

47. De diensten *zakelijk projectmanagement, bedrijfsorganisatorische advisering en bedrijfsorganisatorisch onderzoek en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken hebben alle betrekking op (advies inzake) zakelijke leiding en organisatie. Deze diensten zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. Immers betreft het hier diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn en die door andere ondernemingen worden aangeboden. Geen van de waren of diensten van opposant bevindt zich in deze sfeer of vertoont een voldoende duidelijke band met deze diensten van verweerder om soortgelijk te worden geacht.

Klasse 42

48. De diensten *bouw van websites en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn concurrerend met en complementair aan de diensten *detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot computersoftware en computerprogramma's*. In plaats van computerprogrammatuur voor het bouwen van websites aan te schaffen, kan men ervoor opteren de bouw van deze websites uit te besteden. Daarnaast is deze software nodig voor het verrichten van de diensten. Bovendien worden deze diensten vaak verricht door dezelfde (soort) ondernemingen, waardoor de consument er des te gemakkelijker een gemeenschappelijk herkomst aan kan toedichten. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

49. De diensten *implementatie van software en advisering inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn nauw verwant aan de *detailhandelsdiensten van software en van computerprogramma's* in klasse 35 van het ingeroepen recht. In vele gevallen zal bij deze laatste diensten immers niet worden volstaan met de verkoop of levering van de software of programma's, maar zullen deze ook werkend worden opgeleverd en worden aangepast aan de noden van de cliënt, vaak ook nog ná de verkoop en levering. Deze diensten zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

Conclusie

50. De diensten van het betwiste teken zijn deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu kunnen de waren en diensten zowel bestemd 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 komend publiek dus normaal mag worden geacht.

53. 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).

54. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerk beschrijven van de waren en diensten in kwestie. Opposant meent dat zijn merken een verruimde beschermingsomvang genieten (zie punt 17), maar draagt geen stukken aan waaruit zulks zou mogen blijken. Bovendien doet een mogelijk verruimde beschermingsomvang niet af aan het verwarringscriterium en kan er ook in dat geval geen verwarring bestaan tussen niet-soortgelijke waren en diensten. Verweerder meent daarentegen dat de ingeroepen rechten een eerder gering onderscheidend vermogen hebben (zie punt 19), maar hierboven is reeds aangetoond dat deze stelling was ingegeven door een verkeerde aanname (zie punt 31). Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

55. De tekens stemmen visueel en auditief overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn voor een deel (sterk) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Op bovenstaande gronden, en gelet op de onderlinge samenhang ertussen, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Opposant lijkt zijn conclusies (mede) te baseren op de gegevens uit het handelsregister (zie punt 16), maar in een oppositieprocedure spelen uitsluitend de gegevens in de merkenregisters een rol. Om dezelfde reden kan in het kader van een oppositieprocedure evenmin rekening worden gehouden met het feitelijk gebruik van merk of teken (punt 16 en punt 21).

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2008193 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1250874 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van producten langs telecommunicatieve weg, waaronder zogenaamd e-commerce en e-business; advisering inzake voornoemde diensten.

Klasse 42 Bouw van websites; implementatie van software; advisering inzake voornoemde diensten.

60. Het Benelux depot met nummer 1250874 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 35 Zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering en bedrijfsorganisatorisch onderzoek; advisering inzake voornoemde diensten.

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

Den Haag, 31 juli 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire