



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010134
van 12 april 2018

Opposant: **Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH**
Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Duitsland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht:  (internationale inschrijving 868045)

tegen


Verweerder: **Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek**
TNO
Schoemakerstraat 97
2628 VK Delft
Nederland

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland

Betwiste merk: GAIA (Benelux depot 1279512)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 november 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk GAIA voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 41, 42, 44 en 45. Dit depot is onder nummer 1279512 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 juni 2014.
2. Op 8 augustus 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 868045 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 6 januari 2005 en ingeschreven op 30 maart 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de waren en diensten van het betwiste depot in de klassen 9, 16 en 41 en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41 van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 13 augustus 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 14 september 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Volgens opposant zijn de waren en diensten wartegen de oppositie is gericht deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.
10. Visueel stemmen de tekens zeer sterk overeen, zo meent opposant. Zij hebben immers de eerste twee letters GA en de laatste letter A gemeenschappelijk. Het enige verschil zit dus in het midden van de tekens, en zal door de consument minder makkelijk worden waargenomen. Bovendien zijn de letters L en I zeer gelijkend en kan de consument die snel over de merken heen leest de kleine letter l en de hoofdletter I als dezelfde letter beschouwen.

11. Auditief stemmen de tekens volgens opposant sterk overeen: beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste identiek is, alsmede de laatste letter A. Het enkele verschil in de derde letter is te gering om te kunnen opwegen tegen de overeenstemming, aldus opposant.

12. Noch in het Nederlands noch in het Frans heeft het betwiste teken een betekenis, zo constateert opposant aan de hand van de woordenboeken. De consument zal het teken dan ook begrijpen als een fictief woord en een conceptuele vergelijking is in deze zaak niet aan de orde, aldus nog opposant.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht verzocht.

15. Ten aanzien van de ingediende gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat een deel van de stukken in het Duits is gesteld. Verweerder concludeert hieruit enerzijds dat deze stukken geen betrekking hebben op de Benelux en anderzijds dat zij zonder vertaling in de proceduretaal buiten beschouwing moeten worden gelaten. Daarnaast constateert verweerder dat niet het ingeroepen recht als zodanig voorkomt in de ingediende stukken, maar het woord "Gala" in witte letters tegen een rode achtergrond, hetgeen volgens hem zonder meer het onderscheidend vermogen van dit merk aantast. Verder merkt verweerder op dat een aantal stukken niet gedateerd zijn binnen de relevante periode en dus buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Ten slotte merkt verweerder op dat de genoemde aantallen zeer bescheiden zijn, zodanig zelfs dat deze onvoldoende zijn om aan te kunnen nemen dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de Benelux.

16. Voor zover naar het oordeel van het Bureau wel sprake zou zijn van normaal gebruik, kan zulks volgens verweerder alleen betrekking hebben op *tijdschriften op het gebied van roddel, amusement, mode en society* in klasse 16 en/of *informatievoorziening op het gebied van roddel, amusement, mode en society* in klasse 41. Deze waren en diensten zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan deze van het betwiste teken.

17. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, meent verweerder dat het verschil op auditief vlak aanzienlijk is: door de letter "i" in het betwiste teken ontstaat een geheel andere klank. Verder zijn de tekens conceptueel evident verschillend, aldus verweerder. "Gala" betekent immers "schitterend en chique feest", terwijl het betwiste teken onder andere de benaming is van een Griekse mythologische figuur, namelijk de oermoeder of de Aarde. Verweerder acht dit conceptuele verschil voldoende om verwarring uit te sluiten.

18. Aan al het voorgaande verbindt verweerder de conclusie dat de oppositie moet worden afgewezen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen.

19. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

20. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

21. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 11 juni 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 11 juni 2009 tot 11 juni 2014.

22. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

23. Opposant dient ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht de volgende stukken in:

- 1) Overzicht verkoopcijfers in België, Nederland en Luxemburg;
- 2) Facturen en leveringnota's aan herverkopers in België, Nederland en Luxemburg;
- 3) Facturen aan klanten in België, Nederland en Luxemburg;
- 4) Covers van het tijdschrift Gala van mei 2009 tot september 2014;
- 5) Screenprints van Gala Apps, mobiele website, sociale media en Gala topic overzicht.

24. Verweerder merkt op dat een deel van de stukken in het Duits is gesteld en concludeert hieruit enerzijds dat deze stukken geen betrekking hebben op de Benelux en anderzijds dat zij zonder vertaling in de proceduretaal buiten beschouwing moeten worden gelaten (zie punt 15). Het Bureau merkt evenwel op dat een deel van het Beneluxgebied wel degelijk Duitstalig is en dat stukken die dienen om gebruik van een merk aan te tonen in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend indien zij daartoe voldoende begrijpelijk zijn (zie regel 1.24 UR). In casu bestaan de stukken deels uit cijfer- en beeldmateriaal en deels uit facturen, die er in alle talen min of meer hetzelfde uitzien. Het Bureau is dus van oordeel dat de stukken voldoende begrijpelijk zijn als bewijsmateriaal voor het gebruik van het merk.

25. Het overzicht onder 1 hierboven bestaat uit diverse tabellen, getiteld "Heftnr." (volgens de toelichting van opposant "tijdschriftnummer"), "EVT" (de verschijningsdatum; het gaat om een weekblad), en dan voor de drie landen telkens een kolom "Bezug" en "Verkauf". De verkoopcijfers lopen uiteen van enkele honderden in België en Nederland, tot enkele duizenden in Luxemburg. Het is echter niet duidelijk waar deze cijfers vandaan komen. Links bovenaan de eerste pagina staat wel in vette letters het woord GALA, maar verdere gegevens met betrekking tot het ingeroepen recht en het gebruik ervan ontbreken. Dit stuk is derhalve ontoereikend om op zich inzicht te verschaffen in het gebruik van het ingeroepen recht.

26. De facturen en leveringnota's onder 2 hierboven zijn gericht aan een drietal distributiebedrijven over de jaren 2009-2014, dit is dus de gehele relevante periode. De bedragen op de facturen variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Zij vermelden wel de naam "Gala", maar uit de facturen en nota's blijkt niet op welke waren en diensten zij betrekking hebben. Ook kan uit de stukken niet worden opgemaakt of, hoe en in welke mate de producten daadwerkelijk op de markt zijn gebracht.

27. De facturen aan klanten in België, Nederland en Luxemburg (3) betreffen abonnementen ("*Für ihr Abonnement berechnen wir ihnen*") voor een weekblad ("*52 Ausgabe(n) von Nr. [...]*"). De facturen bevatten het woord Gala in hetzelfde lettertype als het ingeroepen recht, maar in zwarte letters en niet in een rechthoek geplaatst, een gebruik dat kan worden aangemerkt als in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen in de vorm waarin het merk is ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE.

28. De covers (4) bevatten een kopie van 12 voorpagina's over de jaren 2009-2014 van een tijdschrift, met in de linkerbovenhoek het ingeroepen recht, zij het in witte letters tegen een rode achtergrond, doch dit valt aan te

merken als gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen in de vorm waarin het merk is ingeschreven, wordt gewijzigd. Alle tekst op de voorpagina's is in het Duits en het topleveldomein in het internetadres is Duitsland. De prijs van het blad wordt vermeld voor Duitsland, maar in kleinere letters ook voor andere landen en voor de Benelux, waaruit geconcludeerd kan worden dat het blad (ook) bestemd is voor Beneluxconsumenten.

29. Uit de kopieën onder 5 blijkt dat de weekbladen uit vorige alinea's ook op mobiele apparaten te lezen zijn en dat opposant daartoe de apps Gala Starnews App en Gala Magazin App ter beschikking stelt.

30. De hierboven in punt 25 en 26 besproken en op zich als onvoldoende beoordeelde stukken bekomen meer overtuigingskracht in samenhang met de overige stukken. Zo corresponderen een aantal verschijningsdata uit het overzicht met data op de tijdschriftcovers en zijn een aantal bedragen op de facturen in overeenstemming met de op de covers vermelde verkoopprijs in de Benelux.

31. Verweerder merkt op dat de genoemde aantallen zeer bescheiden zijn, zodanig zelfs dat deze onvoldoende zijn om aan te kunnen nemen dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is in de Benelux. Het Bureau wijst er evenwel op dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt immers niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225).

Conclusie

32. Uit de ingediende stukken in hun samenhang genomen, blijkt dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux is gebruikt voor de waren *tijdschriften* en *mobiele apps*. Deze waren komen niet als dusdanig voor in de warenomschrijving van het ingeroepen recht, maar vallen wel onder de ruimere categorieën *printed matters* en *software* waarvoor het merk is geregistreerd.

33. De oppositiebeslissing zal echter wel beperkt moeten worden tot deze subcategorieën. Immers, wanneer een merk werd ingeschreven voor een warencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, leidt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt (zie GEU, Aladin, T-126/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:288).

34. Verweerder meent dat de waren waarvoor het gebruik is aangetoond nog verder beperkt zijn tot *tijdschriften op het gebied van roddel, amusement, mode en society* (zie punt 16). Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze specificatie te ver voert. Het is immers onmogelijk om aan de hand van het overgelegde bewijsmateriaal de inhoud van de tijdschriften te beoordelen. Maar dit is ook niet nodig, omdat de subcategorie *tijdschriften* niet op onwillekeurige wijze verder kan worden onderverdeeld. Immers, wanneer een merk werd ingeschreven voor waren die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (eveneens arrest Aladin).

35. Voor de overige ingeroepen waren en diensten is het gebruik niet aangetoond, zodat de beslissing uitsluitend zal worden gebaseerd op bovengenoemde waren, overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub e UR.

A.2 Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."

38. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

39. 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).

40. 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).

41. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	GAIA

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord “Gala” in witte cursieve letters, geplaatst tegen een grijze achtergrond in een liggende rechthoek. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord GAIA.

44. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). De figuratieve elementen van het ingeroepen recht bestaan slechts uit een gecursiveerd lettertype, een grijze achtergrondkleur en een basale geometrische figuur. Die elementen zullen zeker niet meer de aandacht van de consument wegdragen dan het woordelement “Gala”, dat daarom moet worden aangemerkt als het dominante element van het merk.

45. Beide tekens tellen vier letters, waarvan er drie identiek zijn en op dezelfde positie voorkomen. Nu betreft het weliswaar korte tekens, waarbij verschilpunten eerder opvallen (in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152), maar in casu is dit verschil gering. De enige verschillende letter vertoont namelijk ook nog punten van overeenstemming: de hoofdletter I in het betwiste teken zou immers gemakkelijk kunnen worden aanzien voor de kleine letter l in het ingeroepen recht. Dit verschilpunt is dus te klein om de globale indruk van visuele overeenstemming weg te nemen.

46. Merk en teken zijn visueel in sterke mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

47. 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 GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

48. Zoals reeds geconstateerd, zijn beide tekens even lang (of kort) en hebben zij dus eenzelfde intonatie en ritme. Beide bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de aanvangsletter en de klinkers identiek zijn. Het enige verschil is dus gelegen in de letter “l” versus de letter “I”, maar ook bij deze letters valt in casu een zekere auditieve overeenstemming te constateren.

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

Begripsmatige vergelijking

50. “Gala” betekent zowel in het Nederlands, het Frans, het Engels als het Duits “luisterrijke partij aan het hof, schitterende en chique partij, staatsiekkleding”. Verweerder merkt op dat GAIA onder andere de benaming is

van een Griekse mythologische figuur, namelijk de oermoeder of de Aarde (zie punt 17). Het Bureau is evenwel van oordeel dat de doorsnee Beneluxconsument, met slechts een oppervlakkige kennis van de Griekse mythologie, deze betekenis niet zal herkennen en het teken zal opvatten als een fantasiewoord of als een naam.

51. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend. Gelet op de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming is het Bureau in casu evenwel van oordeel dat dit begripsmatig verschil onvoldoende is om deze overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

52. Merk en teken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn zij verschillend, maar dit verschil kan de sterke mate van visuele en auditieve overeenstemming niet neutraliseren.

Vergelijking van de waren en diensten

53. 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).

54. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en die waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

55. Hierboven is reeds vastgesteld dat het gebruik alleen is aangetoond voor de waren *mobile apps* en *magazines*, zijnde subcategorieën van de categorieën *software* en *printed matter* waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Class 9 Mobile apps. <i>Mobiele applicaties.</i>	Klasse 9 Software, waaronder software in de vorm van analysetools en onderwijsmateriaal op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie.
Class 16 Magazines. <i>Tijdschriften.</i>	Klasse 16 Drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) mede op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie.
<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 41 Opvoeding; sportieve activiteiten; opleiding; trainingen, seminars en workshops op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie.

Klasse 9

56. De waar *software, waaronder software in de vorm van analysetools en onderwijsmateriaal op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie* van het betwiste teken omvat de waren *mobiele applicaties* van het ingeroepen recht en is dus identiek daaraan. Immers, wanneer de waren van het aangevraagde merk de waren

van het oudere merk omvatten, worden deze waren als identiek beschouwd (GEU, METABIOMAX, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Klasse 16

57. De waren *drukwerken* van het betwiste teken omvatten de waren *tijdschriften* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

58. De waren *leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* mede op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie van het betwiste teken kunnen zowel worden aangeboden in de vorm van mobiele applicaties als tijdschriften en zijn dus identiek aan deze waren van het ingeroepen recht.

Klasse 43

59. De diensten *opvoeding, sportieve activiteiten, opleiding, trainingen, seminars en workshops op het gebied van het voorkomen van geweld en agressie* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Deze diensten richten zich tot een ander doelpubliek en worden verstrekt door andere dienstverleners. Ten slotte zijn deze waren en diensten niet complementair of concurrerend.

Conclusie

60. De waren waartegen de oppositie is gericht zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.3 Globale beoordeling

61. 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.

62. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die bestemd zijn voor een algemeen publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

63. 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).

64. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

65. Merk en teken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend, waardoor het begripsmatig verschil onvoldoende is om deze overeenstemming te neutraliseren. Daarenboven zijn de betrokken waren identiek, de diensten zijn daarentegen niet soortgelijk. Op deze gronden, en rekening houdend met de onderlinge samenhang van alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van verwarring ten aanzien van de identieke waren.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2010134 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Het Benelux depot met nummer 1279512 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9 Alle waren.

Klasse 16 Alle waren.

69. Het Benelux depot met nummer 1279512 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen is gericht:

Klasse 41 Alle diensten.

Klasse 42 Alle diensten.

Klasse 44 Alle diensten.

Klasse 45 Alle diensten.

70. 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, 12 april 2018

Willy Neys
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Loes Burger