



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010470
van 11 augustus 2016

Opposant: **I2B S.A.**
rue Charles Martel 50
2134 Luxemburg
Luxemburg

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 952643**

GOODWILL

tegen

Verweerder: **Timo T.H.M. Tulizeo**
Wielewaal 7
3766 VA Soest
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1296821**

GOODWILL
MADE IN HOLLAND®

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 oktober 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk merk voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1296821 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 oktober 2014.

2. Op 15 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 952643 van het woordmerk GOODWILL, ingediend op 11 februari 2014 en ingeschreven op 6 mei 2014 voor diensten in de klassen 35, 39, 41 en 43.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 december 2014. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 februari 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. Opposant stelt dat de waren en diensten van het betwiste teken identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan die van het ingeroepen recht.

10. Het ingeroepen recht bestaat uitsluitend uit het element "GOODWILL". In het betwiste teken vormt het element "GOODWILL" het dominante element, aangezien de termen "MADE IN HOLLAND" uitsluitend de herkomst van de waren en diensten beschrijven, zo meent opposant.

11. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat het merk identiek is hernomen in het betwiste teken en daarin het dominante element vormt, hetgeen ook nog eens wordt benadrukt door de kleur oranje, waarin het wordt weergegeven. Opposant is dan ook van mening dat merk en teken in visueel opzicht sterk overeenstemmen.

12. Ten aanzien van de auditieve vergelijking geldt dat het dominante element "GOODWILL" in het betwiste teken identiek wordt uitgesproken als het ingeroepen recht. Zoals eerder opgemerkt, betreffen de andere woordelementen van het betwiste teken "MADE IN HOLLAND" uitsluitend een beschrijvende aanduiding in de vorm van een promotionele slogan, die van ondergeschikt belang is in de vergelijking van merk en teken. In auditief opzicht zijn merk en teken ook sterk overeenstemmend, aldus opposant.

13. In begripsmatig opzicht geldt dat merk en teken beide het begrip "goodwill" bevatten, dat gedefinieerd kan worden als het positieve verschil tussen de aankoopwaarde en de economische waarde van een onderneming. Zowel dit begrip, als het gangbare onderschrift "MADE IN HOLLAND" in het betwiste teken, zullen als zodanig worden begrepen door het in aanmerking komend publiek. Opposant meent dan ook dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming.

14. Opposant meent dat juist door het beschrijvende onderschrift "MADE IN HOLLAND" de consument het betwiste teken zal kunnen opvatten als een Nederlandse variant van het ingeroepen recht.

15. Gezien de soortgelijkheid van de waren en diensten en de sterke overeenstemming tussen merk en teken is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

16. Opposant verzoekt het Bureau om het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht moet worden gekwalificeerd als generiek. Het kent geen specifieke toevoegingen en heeft daardoor geen enkel onderscheidend vermogen. Daarentegen, meent verweerder, dat het betwiste teken zich visueel, auditief en begripsmatig voldoende onderscheidt ten opzichte van het ingeroepen recht.

18. Het betwiste teken onderscheidt zich in visueel opzicht van het ingeroepen recht door de uitgesproken typografische keuze, verhouding, oranje/zwarte kleuren en de woordverbinding met de slogan, aldus verweerder.

19. Verweerder meent dat het betwiste teken in zijn geheel (in één zin) wordt uitgesproken.

20. Waar opposant met het woord "goodwill" duidt op een boekhoudkundige of economische waarde, doelt verweerder met hetzelfde woord op de sociale betekenis en morele waarde ('het tonen van goede wil of een positieve instelling') van het begrip.

21. Het ingeroepen recht wordt ingezet voor bedrijfsmatige activiteiten en commerciële doelstellingen vanuit Luxemburg. Het betwiste teken wordt ingezet voor een burgerinitiatief met sociaal-maatschappelijke doelstellingen vanuit Nederland.

22. Binnen de overlappende klassen, te weten de klassen 35 en 41, gaat het om specifieke disciplines met onderscheidende doelstellingen en waarden en een ander publiek. De waren in klasse 16 zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant.

23. Volgens verweerder is er geen sprake van inbreuk op de rechten van opposant.

24. Verweerder verzoekt het Bureau om het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

26. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

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

Vergelijking van de tekens

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GOODWILL	

--	--

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, "GOODWILL", dat bestaat uit één woord van acht letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat eveneens bestaat uit het woord "GOODWILL", weergegeven in oranje letters, met daaronder een zin bestaande uit drie woorden "MADE IN HOLLAND", weergegeven in zwarte letters. Aan de rechterzijde van het woord "HOLLAND" is een ® symbool opgenomen.

33. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

34. De grafische weergave van het betwiste teken maakt dat het element "GOODWILL" een pregnante plaats inneemt daarin. Het ingeroepen recht is aldus volledig hernomen in het betwiste teken en het betreft het dominante element en bovendien het aanvangselement van het betwiste teken. Het onderschrift "MADE IN HOLLAND" is niet dominant, aangezien het een beschrijvende aanduiding betreft die de herkomst van de waren en diensten aanduidt (zie tevens overweging 41).

35. Naar oordeel van het Bureau dient te worden vastgesteld dat, gelet op het voorgaande, het element "GOODWILL" een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het bestreden teken. Daarnaast geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

36. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen. Het betwiste teken bestaat uit hetzelfde woord met daaraan toegevoegd de zinsnede "MADE IN HOLLAND". Het identieke en dominante (Engelse) woord "GOODWILL" zal worden uitgesproken als [gudwɪl]. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement.

38. Wat de overige wordelementen van het betwiste teken betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet aanstonds bij de uitspraak zullen worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

39. De tekens zijn op auditief vlak ook sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. In begripsmatig opzicht geldt dat het ingeroepen recht in het Engels betekent: 'friendly, helpful, or cooperative feelings or attitude', maar ook 'the established reputation of a business regarded as a quantifiable asset and calculated as part of its value when it is sold' (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/goodwill>). Verweerder refereert aan de eerstgenoemde betekenis, terwijl opposant verwijst naar de tweede betekenis van het woord "goodwill" (zie overwegingen 13 en 20). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking

komend publiek in de Benelux de woorden in één van hun beide betekenissen zal begrijpen. Het woord is bovendien in beide voornoemde betekenissen opgenomen in Van Dale's Groot woordenboek van de Nederlandse taal (15^e herziene editie).

41. Het element "MADE IN HOLLAND" (Engels voor: gemaakt in/afkomstig uit Nederland) in het betwiste teken moet, naar oordeel van het Bureau, als uitsluitend beschrijvend worden gekwalificeerd. Het beschrijft immers op ondubbelzinnige wijze de herkomst van de onderliggende waren en diensten. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

42. Merk en teken hebben het meest onderscheidende en dominerende element ("GOODWILL") gemeen. Het element "MADE IN HOLLAND" in het betwiste teken is begripsmatig van ondergeschikt belang.

43. In begripsmatig opzicht zijn de tekens identiek.

Conclusie

44. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

45. 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).

46. Bij 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 in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; publicité en matière de services de transport et livraison; services de conseillers en gestion commerciale dans le domaine	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; merchandising; promotionele diensten.

<p>des services de transport et livraison; services de conseillers en affaires, de gestion, de planification et de supervision d'affaires en relation avec le transport et l'affrètement aérien; planification de réunions d'affaires relatives au transport et à l'affrètement aérien.</p> <p><i>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke administratie in de domeinen van transport en levering; reclame met betrekking tot transport- en leveringsdiensten; diensten van adviseurs inzake commercieel beheer in de domeinen van transport- en leveringsdiensten; diensten van adviseurs in commerciële zaken, alsmede inzake het beheren, plannen en toezicht houden in relatie tot luchttransport en bevrachting; plannen van zakelijke bijeenkomsten op het gebied van transport en luchttransport en bevrachting.</i></p>	
<p>CI 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport aérien; affrètement; affrètement d'avions; services d'affrètement aérien; réservations pour les voyages; organisation de voyages; informations en matière de voyages et services de voyage fournies en ligne; agences de réservation de voyages; informations en matière de voyages; planification, préparation et réservation de voyages; services de réservation informatisée de voyages; organisation et réservation de circuits de voyage à des fins commerciales ou de loisirs; services d'emballage de bagages pour leur protection au cours de voyages; location d'avions; location de jets privés; location d'avions commerciaux; organisation de voyages sur mesure; transport de passagers; transport en taxis, notamment en avions-taxis.</p> <p><i>KI 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; luchttransport; opslagdiensten; bevrachting; bevrachting van vliegtuigen; diensten voor vliegtuigenbevrachting; reisreservering; organisatie van reizen; informatie inzake reizen en reisdiensten online aangeboden; agentschappen voor de reservering van reizen; reisinformatie; het plannen voorbereiden en reserveren van reizen; geautomatiseerde reservering van reizen; organisatie en reservering van reistoers voor commerciële of recreatieve doeleinden; diensten voor het inpakken van bagages ter bescherming</i></p>	

<p><i>ervan gedurende reizen; verhuur van vliegtuigen; verhuur van privé-jets; verhuur van commerciële vliegtuigen; organisatie van reizen op maat; vervoer van passagiers; transport per taxi, in het bijzonder per vliegtuig-taxi.</i></p>	
<p>CI 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation de conducteurs; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel; formation pratique [démonstration]; mise à disposition d'installations de formation: publication électronique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, de congrès, de symposiums et de séminaires; organisation de spectacles [imprésarios].</p> <p><i>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; opleiding van bestuurders; opleidingen en aanvullende opleidingen ter vervolmaking van personeel; praktijkopleiding (demonstraties); ter beschikking stellen van installaties voor opleidingen; elektronische publicatie; ter beschikking stellen van online elektronische publicaties, niet downloadbaar; het organiseren en houden van workshops; het organiseren en houden van colloquia, congressen, symposia en seminars; organisatie van spektakels (impresario's).</i></p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>
<p>CI 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, pensions]; cafés- restaurants; cafétérias; fast-foods et snack-bars; mise à disposition d'aliments et de boissons ainsi que de logements temporaires pour des clients; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition de services de réservations hôtelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à disposition de services de restaurants; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons; restaurants libre-service; restaurants de tourisme; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars].</p> <p><i>KI 43 Restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; agentschappen voor tijdelijke huisvesting (hotels, pensions); cafés-restaurants; cafétaria's; fast-food restaurants en snack-bars; ter beschikking stellen van voedsel en dranken, alsmede van tijdelijke huisvesting voor</i></p>	

<p><i>klanten; ter beschikking stellen van conferentiezalen; ter beschikking stellen van diensten voor de reservering van hotels en hotelkamers; ter beschikking stellen van restaurantdiensten; bereiden en ter beschikking stellen van voedsel en dranken; self-service restaurants met permanente dienst (snack-bars).</i></p>	
<p><i>N.B. De oorspronkelijke taal van de classificatie van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i></p>	

Klasse 16

48. De waren “*drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)*” zijn licht soortgelijk aan de diensten “*opleiding*” en “*electronische publicatie*” van het ingeroepen recht. Het is immers gebruikelijk dat bij het geven van opleidingen ook opleidingsmateriaal wordt verschaft in de vorm van drukwerken, leermiddelen en ander onderwijsmateriaal en dat de opleidingsorganisatie de publicatie daarvan zelf verzorgt. De waren kennen daarmee een gelijke bestemming en wijze van gebruik en verspreiding als de betreffende diensten (zie hiertoe ook: GEU, El Tiempo, T-233/06, 22 april 2008).

49. De waren “*papier en karton en plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen*” zijn te beschouwen als grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven of tekenen of waren in te verpakken. De waren worden over het algemeen door groothandels of gespecialiseerde kantoorboekhandels verkocht. Naar hun aard hebben deze waren een ander doel, wijze van gebruik en zijn de distributiekanaal verschillend ten opzichte van de diensten van het ingeroepen recht.

50. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de waren “*foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)*”. Het betreft in dit geval zonder uitzondering waren die naar hun aard, bestemming en wijze van distributie niet gelijk zijn aan de diensten van de opposant. Evenmin zijn deze te beschouwen als complementair aan de diensten in kwestie.

51. De waren “*boekbinderswaren; drukletters; clichés*” betreffen zeer gespecialiseerde waren voor een zeer gespecialiseerd publiek, te weten boekdrukkers en boekbinders. De waren zijn naar hun aard, bestemming en wijze van distributie niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

52. De waren “*materiaal voor kunstenaars en penselen*” zijn ook niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De aard van deze producten is zeer specifiek, ze zijn namelijk bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals kunstenaars, hobbyisten en vaklui. Deze waren zullen in gespecialiseerde zaken verkocht worden en gekocht worden door mensen die weten wat ze zoeken. Daarmee zijn de distributiekanaal ook verschillend. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn, zijn dus verschillend.

Klasse 35

53. De diensten “*reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*” zijn *expressis verbis* opgenomen in het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

54. De dienst "*promotionele diensten*" is synoniem aan de dienst "*reclame*" van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

55. De dienst "*merchandising*" is soortgelijk aan de diensten "*reclame*" en "*beheer van commerciële zaken*" van het ingeroepen recht, Het betreft immers een combinatie van die beide diensten, aangezien merchandising het commercieel exploiteren van de populariteit van een merk of van bekende personen, zoals filmsterren, entertainers en sporthelden, evenals van figuren uit films, stripverhalen en televisieprogramma's, betreft. Het gaat derhalve om het commercieel en publicitair uitbaten van populariteit, waarmee de diensten naar hun aard, gebruik, bestemming en wijze van distributie overeenkomen met de diensten van het ingeroepen recht. Derhalve zijn zij soortgelijk.

Klasse 41

56. De diensten "*opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten*" zijn *expressis verbis* opgenomen in de dienstenopgave van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

Conclusie

57. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.3 Globale beoordeling

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

59. De 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

60. 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).

61. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

62. Verweerder stelt dat het ingeroepen recht beschrijvend is en derhalve ieder onderscheidend vermogen mist (zie overweging 17). Het Bureau is van oordeel dat het woord "*goodwill*" als zodanig geen beschrijvende betekenis heeft in relatie tot de diensten van het ingeroepen recht of de waren en diensten van het betwiste teken. Hoewel het begrip "*goodwill*" door het in aanmerking komend publiek in de Benelux zonder enige twijfel in één van de beide betekenissen (zie overweging 40) zal worden begrepen, is het Bureau van oordeel dat het in relatie tot de betreffende waren en diensten hoogstens een verwijzend karakter heeft, maar daarmee vooralsnog niet als beschrijvend kan worden gekwalificeerd. Uiteraard kunnen de betreffende diensten, mits op de juiste

wijze verleend, uiteindelijk leiden tot een vergroting van de goodwill van een onderneming of in een aimabel imago resulteren, maar daarmee beschrijft het woord niet rechtstreeks de kenmerken van de diensten in kwestie. Naar oordeel van het Bureau ontbreekt het in voorliggend geval aan een directe en concrete link tussen de waren en diensten in kwestie en het litigieuze woord.

63. Het Bureau wijst erop dat, zelfs indien er sprake zou zijn van een beperkt onderscheidend vermogen, dit niet het enige element is 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 (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

64. Op grond van voorgaande overwegingen, en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Gelet op de mate van overeenstemming van de tekens is het naar oordeel van het Bureau niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat het betwiste teken een (Nederlandse) variant is op het ingeroepen recht (GEU, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

B. Overige factoren

65. Verweerder stelt dat "het ingeroepen recht wordt ingezet voor bedrijfsmatige activiteiten en commerciële doelstellingen vanuit Luxemburg en het betwiste teken wordt ingezet voor een burgerinitiatief met sociaal-maatschappelijke doelstellingen vanuit Nederland" en dat "het binnen de overlappende klassen gaat om specifieke disciplines met onderscheidende doelstellingen en waarden en een ander publiek" (zie overwegingen 21-22). Het Bureau wijst er in dit kader op dat dit niet kan worden opgemaakt uit de opgave van waren en diensten van het ingeroepen recht of het betwiste teken. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2010470 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Het Benelux depot met nummer 1296821 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 16 Drukkerijen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
- Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; merchandising; promotionele diensten.
- Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

69. Het Benelux depot met nummer 1296821 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, die niet identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 16 Papier, karton; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

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

Den Haag, 11 augustus 2016

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:
Monique de Bont - Vrolijk