

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010697**  
**van 29 november 2016**

**Opposant:** **Sky International AG**  
Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a  
8002 Zurich  
Zwitserland

**Gemachtigde:** **KOAN LAW FIRM**  
Terhulpssteenweg 166  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht 1:**  (Uniemerkt 9129867)  
**Ingeroepen recht 2:** SKY (Uniemerkt 6870992)  
**Ingeroepen recht 3:** SKY (Uniemerkt 8178436)

*tegen*

**Verweerder:** **Mathieu Desmet**  
Rozenstraat 16  
8552 Zwevegem  
België

**Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1301819)

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

1. Op 24 december 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in klasse 41. Dit depot is onder nummer 1301819 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 januari 2015.

2. Op 5 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Uniemerken 9129867 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 mei 2010 en ingeschreven op 23 januari 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45;
- Uniemerken 6870992 van het woordmerk SKY, ingediend op 18 april 2008 en ingeschreven op 8 augustus 2012 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.
- Uniemerken 8178436 van het woordmerk SKY, ingediend op 2 maart 2009 en ingeschreven op 22 mei 2014 voor waren en diensten in de klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45.

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 de waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 10 maart 2015. 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 van de procedure is afgerond op 11 mei 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 licht toe dat hij de leidende satellietdistributeur is in het Verenigd Koninkrijk en zijn ingeroepen rechten reeds meer dan 25 jaar zeer intensief gebruikt als onderdeel van zijn vennootschapsnaam, handelsnaam en merknaam, vooral in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. Verder worden zijn merken SKY beschermd door een uitgebreide merkenportfolio, zowel Europees als wereldwijd, en voert hij een actief handhavingsbeleid.

10. Volgens opposant is het figuratieve element van het betwiste teken een louter grafisch element dat geen herkenbare voorstelling oproept en hij meent dan ook dat het eerste woordelement, SKY, het dominante element is in dit teken. Dit dominante element is identiek aan de ingeroepen rechten, waaruit opposant concludeert dat de tekens visueel en auditief overeenstemmend zijn.

11. Begripsmatig is het element SKY identiek en voor wat betreft de conceptuele totaalindruk van de tekens acht opposant ze in zekere mate overeenstemmend.

12. Rekening houdend met hun aard, bestemming en gebruik en tevens hun concurrerend of complementair karakter, meent opposant dat de betrokken waren en diensten identiek of sterk soortgelijk zijn.

13. In antwoord op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik, brengt opposant onder de aandacht dat de ingeroepen rechten nog geen vijf jaar zijn ingeschreven en dus nog niet zijn onderworpen aan de gebruiksverplichting.

14. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

**B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de ingeroepen rechten.

16. Verweerder licht toe dat hij zich toelegt op het geven van opleidingen voor het veilig leren besturen van RPAS-toestellen (*Remotely Piloted Aircraft Systems*, in de volksmond beter gekend als *drones*), hetgeen ook duidelijk blijkt uit de specificatie van de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd.

17. Noch uit de waren- en dienstenopgave van de ingeroepen rechten noch uit de informatie van opposant blijkt dat hij ook maar iets te maken zou kunnen hebben met opleidingen voor het besturen van drones. De betrokken waren en diensten hebben volgens verweerder een verschillende aard, zij hebben niet hetzelfde oogmerk, zijn niet complementair en kennen andere distributiekkanalen. Volgens verweerder is het dan ook overduidelijk dat partijen in de praktijk actief zijn in totaal verschillende sectoren, zodat het gevaar voor verwarring tussen de merken miniem is.

18. Gelet op de specifieke diensten van het betwiste teken, de duur en de kostprijs van de aangeboden opleidingen, zal de aandacht van het doelpubliek hoger dan gemiddeld zijn, hetgeen het gevaar voor verwarring nog verder vermindert, aldus verweerder.

19. Opposant claimt dat zijn ingeroepen rechten zeer bekend zijn in het Verenigd Koninkrijk, maar verweerder merkt op dat hij daar geen enkel bewijs voor aandraagt. Bovendien ziet verweerder niet in dat deze vermeende bekendheid tevens consequenties zou kunnen hebben voor het onderscheidend vermogen in de Benelux.

20. Verweerder brengt onder de aandacht dat het betwiste teken een prominent beeldelement bevat in de vorm van ronddraaiende rotorbladen van een drone-vliegtuig. Door de positionering van dit beeldelement geheel links van de woordementen, door de grootte en door de opvallende kleur, dient dit element volgens verweerder beschouwd te worden als een onderscheidend en dominant element in het teken. Hierdoor acht hij significante verschillen aanwezig tussen de tekens, waardoor deze een totaal andere visuele indruk opwekken bij de gemiddelde consument.

21. Bovendien stelt verweerder vast dat de ingeroepen rechten bestaan uit slechts één woordement, waardoor deze zowel op visueel als op fonetisch gebied merkelijk verschillen van het betwiste teken. Van dit teken is slechts één lettergreep fonetisch identiek, terwijl het nog acht andere lettergrepen bevat die geheel anders worden uitgesproken. Verweerder concludeert dan ook dat de tekens op auditief vlak sterk verschillen.

22. Hoewel de tekens het woordement SKY gemeenschappelijk hebben, zullen ze in hun geheel conceptueel toch anders worden opgevat, aldus verweerder. SKY is Engels voor "hemel" of "lucht" en gelet op de activiteiten van opposant zullen de ingeroepen rechten worden opgevat als het versturen van elektromagnetische golven door de lucht. Het betwiste teken daarentegen straalt een bekommernis uit voor een veilig luchtruim of het goed kunnen navigeren binnen dit luchtruim, zulks door de combinatie van het beeldelement en de overige woordementen. Verweerder concludeert derhalve dat de merken ook op conceptueel vlak grote verschillen vertonen.

23. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en dat de oppositie afgewezen dient te worden.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen.**

24. 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.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 januari 2015, zodat geen van de ingeroepen rechten reeds vijf jaar was geregistreerd. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is dus ongegrond en opposant merkt terecht op dat zijn ingeroepen rechten nog niet zijn onderworpen aan de gebruiksverplichting (zie punt 13).

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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**


29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerkt 6870992):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SKY	

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord SKY. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden Sky Limited in grote, vette letters en daaronder de tekst THE SKY IS OUR CONCERN in veel kleinere en dunnere letters. Vóór deze woordelementen staat een beeldelement, dat zou kunnen worden opgevat als een diafragma-opening van een (klassiek) fototoestel, maar volgens verweerder symboliseert het de rotorbladen van een drone-vliegtuig.

34. Dit beeldelement is zeker niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), maar ook de woordelementen Sky Limited maken toch een aanzienlijk deel uit van het teken. Daarbij zij aangetekend dat het tweede element, Limited, zal worden opgevat als een vennootschapsvorm, als verkorting voor *Limited Company*. Dit element legt dus minder gewicht

in de schaal; immers, 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). Van de woorelementen kan SKY dus als dominant worden aangemerkt en dit is visueel en auditief identiek aan het ingeroepen recht.

35. De onderstaande tekst, THE SKY IS OUR CONCERN, kan beslist niet als dominant worden aangemerkt, vooreerst gelet op zijn ondergeschikte positie, verder omdat hij heel klein en dunnetjes is weergegeven en ten slotte omdat hij zal worden opgevat als een wervende slogan van de zijde van verweerder. Auditief zal dit element zelfs in het geheel niet bij de uitspraak worden betrokken, aangezien de consument het zal opvatten als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen zal worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

36. Begripsmatig acht opposant het element SKY identiek, en partijen zijn het erover eens dat het publiek dit zal opvatten als "hemel, lucht, firmament, ruimte". Verweerder ziet echter in de context van het geval een duidelijk begripsmatig onderscheid tussen de tekens, zoals omschreven in punt 22 (uitzenden door de lucht versus bekommernis voor een veilig luchtruim). Het Bureau houdt het er evenwel op dat minstens een deel van het in aanmerking komend publiek het element SKY zal opvatten in de hierboven aangegeven betekenissen, zodat de tekens in hun totaalindruk ook op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### *Conclusie*

37. Merk en teken zijn in hun totaalindruk visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

38. 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).

39. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. Opposant baseert de oppositie weliswaar op een ruim assortiment waren en diensten (zie punt 4), maar beperkt zijn conclusie tot de vaststelling dat de betrokken waren en diensten identiek of sterk soortgelijk zijn, zonder dit nader toe te lichten (zie punt 12). In casu is het Bureau van oordeel dat een vergelijking van de diensten in klasse 41 kan volstaan, zodat een volledige (en erg omvangrijke) opsomming achterwege kan blijven. Deze diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 41 Diensten op het gebied van onderwijs en entertainment; opleiding; het verstrekken van audiovisuele informatie op het gebied van ontspanning, opvoeding, opleiding, sport en cultuur; onderwijs en ontspanning door middel van radio, televisie, telefonie, internet en onlinedatabases; huur, verhuur en leasing van bioscoopfilms, video's, dvd's, geluidsopnamen, geluidsopnametoestellen, sporttoestellen, televisietoestellen en videorecorders, dvd-recorders en radiorecorders; filmproductie voor	Klasse 41 Trainingen in de vorm van testritten met voertuigen; opleiding van piloten en bemanning; opleiding met betrekking tot vliegen en het vliegen met onbemande en op afstand bediende elektrische vliegtuigjes, drones en onbemande luchtvaartuigen; het uitgeven van publicaties, waaronder periodieken, boeken en lesmateriaal, al dan niet online, met betrekking tot het besturen van drones; het houden van colloquia, workshops, symposia, congressen en seminars, met betrekking tot het besturen van drones;

<p>televisie en voor bioscoop; het leveren van elektronische on-linepublicaties (niet downloadbaar); uitgave van tijdschriften, boeken, teksten en drukwerken; on-line-uitgave van elektronische boeken en dagbladen; verstrekking van elektronische publicaties; verschaffing van opnamestudiofaciliteiten; productie van live-shows; organisatie van sportieve activiteiten en wedstrijden; bureaus voor plaatsbewijzen; productie en presentatie van programma's uitgezonden via televisie, internet of andere televisiekanalen voor het interactief bekijken, kiezen en kopen van goederen; reservering van plaatsbewijzen voor ontspanningsevenementen; productie, presentatie en distributie van radio- en televisieprogramma's, interactieve televisie, interactieve spellen, interactieve ontspanning en interactieve wedstrijden; productie, presentatie en verstrekking van wedstrijden, spellen, quizzes, studioamusement en evenementen waarbij het publiek wordt betrokken; selectie van interactieve televisieprogramma's voor kijkers; verschaffing van interactieve ontspanning, nieuws, culturele activiteiten en sport voor televisiekijkers; interactieve diensten op het gebied van ontspanning, opvoeding, sport en cultuur voor televisiekijkers; televisiegidsen; televisiegidsen voor het vergemakkelijken van het opnemen en op vaste tijden huren van programma's en films; het automatisch opnemen van programma's op basis van de gewoonten/voorkeuren van de kijker; video op aanvraag op alle tijden (VOD) en bijna op alle tijden (NVOD), ontspanning, sport en culturele diensten; verschaffing van films, video's en televisieprogramma's aan kijkers op aanvraag op alle tijden (vod) en bijna op alle tijden (nvod); sportieve en culturele activiteiten; wed-, gok- en kansspelen; wedden, gokken, kansspelen, loten of het afsluiten van weddenschappen bij bookmakers, allemaal op krediet; wedden, gokken, kansspelen, loten of het afsluiten van weddenschappen bij bookmakers, allemaal met creditcards; organiseren en houden van loterijen; elektronische weddenschappen, gok- en kansspelen, loterijen of bookmakersdiensten, geleverd via internet, via een wereldwijd computernetwerk, online via een database in een computernetwerk, via de telefoon, waaronder mobiele telefoons of via een televisiekanaal, waaronder een televisiekanaal doorgegeven door middel van uitzendingen via satelliet, grondstations of kabel; het organiseren en houden van wedstrijden voor spelers van video- en computerspellen; spellen voor meerdere spelers; interactieve p2p-spellen en -gokspelen; interactieve poker en gokspelen, waaronder spelformaten voor een of meerdere spelers; presentatie en productie van competities, toernooien, spellen en gokspelen op het gebied van poker; diensten op het gebied van elektronische publicaties; het op band opnemen en filmen van video's; informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; verschaffing van nieuws, actueel nieuws en sportinformatie; educatieve informatie op het gebied van nieuws en actuele zaken; informatie en advisering met betrekking tot televisie- en radioprogramma's, opvoeding, recreatie, amusement, muziek en sport; informatie en advisering met betrekking tot televisie- en radioprogramma's, tot opvoeding, ontspanning, recreatie, muziek en sport, online verstrekt vanuit een</p>	<p>het in het kader van onderwijs samenstellen van opleidingsmateriaal met betrekking tot drones en onbemande luchtvaarttuigen.</p>
--	---

computerdatabase of vanaf internet, of tot mobiele telefoons; feitelijke informatie met betrekking tot televisie- en radioprogramma's, nieuws en sport; instructiediensten; training; diensten op het gebied van vrije tijd; advisering met betrekking tot ontspanning; organisatie van conferenties, seminars, symposia of workshops; het organiseren van tentoonstellingen of festivals; boekingsbureaus; diensten op het gebied van bioscopen; diensten van filmstudio's; distributie van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, films, voorbespeelde videobanden, audio- en/of videomateriaal, voorbespeelde videocassettes, dvd's of voorbespeelde videoschijven; productie van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, speelfilms, voorbespeelde videobanden, audio- en/of videomateriaal, voorbespeelde videocassettes, dvd's of voorbespeelde videoschijven; bewerking van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, speelfilms, voorbespeelde videobanden, audio- en/of videomateriaal, voorbespeelde videocassettes, dvd's of voorbespeelde videoschijven; verhuur, leasing of huur van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, speelfilms, voorbespeelde videobanden, audio- en/of videomateriaal, voorbespeelde videocassettes, dvd's of voorbespeelde videoschijven; vertoning van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, speelfilms, voorbespeelde videobanden, geluids- en/of beeldmateriaal, voorbespeelde videocassettes, dvd's of voorbespeelde videoschijven voor ontspanning, opvoeding, sport of voor culturele doeleinden; pretparken met thema's uit film-, radio- of televisieproducties; organisatie en beheer van preten themaparken; organisatie van ontspanning; productie van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, voorbespeelde videobanden, dvd's, audio- en/of beeldmateriaal, voorbespeelde videocassettes, voorbespeelde videoschijven of speelfilms voor distributie voor overdracht of uitzending via alle media; verstrekken van radioprogramma's, televisieprogramma's, films, audio- en/of beeldmateriaal of speelfilms online (niet laadbaar); publicatie van gedrukte media en opnamen; digitale beeldvorming; nasynchronisatie; montage van videobanden; ontspanning; filmproductie; filmverhuur; filmstudio's; exploitatie van bioscoopzalen; productie van shows; productie van films op videobanden; verhuur van audioapparatuur; verhuur van verlichtingsapparatuur voor theatersets of televisiestudio's; filmverhuur; verhuur van filmtoestellen en toebehoren; verhuur van audioapparatuur; verhuur van tv-toestellen en televisieapparatuur; verhuur van sportmaterieel; verhuur van videocamera's; verhuur van videobanden; verhuur van videorecorders; theaterproducties; diensten van filmstudio's; het organiseren van prijzenceremonieën; het vertonen van films; productie en speciale effecten voor films; reservering (voor zover begrepen in deze klasse) voor sportieve, wetenschappelijke, politieke en culturele evenementen; productie van illustraties voor animatiefilms; diensten van opnamestudio's; verstrekking van beeld- en geluidsmateriaal middels verkoop en verhuur, waarbij de consument het recht heeft één of meerdere keren media-inhoud te bekijken via elke vorm van afspeeltoestel, alle met betrekking tot ontspanning, opvoeding, sport en cultuur; het verzorgen van onderwijs en opleidingen



<p>op het gebied van milieubescherming, energiebehoud en ecologie en dierenwelzijn; het verzorgen van onderwijs en opleidingen op het gebied van alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie, hydro-elektrische energie, getijdenenergie, geothermische energie, zonne-energie, biomassa en biobrandstoffen; uitgave en publicatie van leermiddelen, onderwijs- en promotiemateriaal op het gebied van milieubescherming, energiebehoud en ecologie en dierenwelzijn; Organisatie en uitvoeren van seminars en workshops (opleiding); het opstellen van onderwijsprogramma's en het schrijven van handleidingen; het organiseren en houden van veiligheids cursussen en educatieve cursussen; consultancy, informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten; advisering of informatieverstrekking met betrekking tot al het voornoemde; informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten, online geleverd vanuit een computerdatabase of via internet.</p>	
---	--

41. Vooraf zij opgemerkt dat verweerder zijn activiteiten ontplooit in het kader van het veilig leren besturen van *drones*, zoals ook blijkt uit de specificatie van zijn diensten in het register. Echter, hierboven is reeds vastgesteld dat geen van de ingeroepen rechten reeds onderworpen is aan de gebruiksverplichting, zodat voorshands er moet worden van uitgegaan dat deze rechten onverkort geldig zijn voor alle waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven en het feitelijk gebruik dus niet ter zake doet.

42. De diensten *trainingen in de vorm van testritten met voertuigen* van het betwiste teken vallen onder de dienst *training* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).

43. De diensten *opleiding van piloten en bemanning, opleiding met betrekking tot vliegen en het vliegen met onbemande en op afstand bediende elektrische vliegtuigjes, drones en onbemande luchtvaartuigen* van het betwiste teken vallen onder de dienst *opleiding* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

44. De dienst *het uitgeven van publicaties, waaronder periodieken, boeken en lesmateriaal, al dan niet online, met betrekking tot het besturen van drones* van het betwiste teken zijn identiek of op zijn minst sterk soortgelijk aan de diensten *het leveren van elektronische on-linepublicaties (niet downloadbaar), uitgave van tijdschriften, boeken, teksten en drukwerken, on-line-uitgave van elektronische boeken en dagbladen en verstrekking van elektronische publicaties* van het ingeroepen recht. De publicaties van het ingeroepen recht kunnen ook betrekking hebben op het lesmateriaal van het betwiste teken. Dat de diensten van dit teken specifiek betrekking hebben op het besturen van drones doet aan de sterke soortgelijkheid niet af, aangezien dit onderwerp niet de essentie van de diensten bepaalt en het overigens ook niet is uitgesloten bij het ingeroepen recht.

45. De diensten *het houden van colloquia, workshops, symposia, congressen en seminars, met betrekking tot het besturen van drones* van het betwiste teken zijn identiek of minstens sterk soortgelijk aan de diensten *organisatie van conferenties, seminars, symposia of workshops en organisatie en uitvoeren van seminars en workshops (opleiding)* van het ingeroepen recht. Colloquia en congressen kunnen immers ook worden gehouden in de vorm van conferenties en dat de diensten van het betwiste teken specifiek betrekking hebben op het besturen van drones doet aan de sterke soortgelijkheid niet af om dezelfde reden als hierboven aangehaald.

46. De dienst *het in het kader van onderwijs samenstellen van opleidingsmateriaal met betrekking tot drones en onbemande luchtvaartuigen* van het betwiste teken valt onder de dienst *het opstellen van*

*onderwijsprogramma's en het schrijven van handleidingen* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

### *Conclusie*

47. De diensten van het betwiste teken zijn identiek dan wel minstens in sterke mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

### **A.3. Globale beoordeling**

48. 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.

49. 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). Verweerder wijst op een aantal factoren die maken dat in casu de aandacht van het doelpubliek van met name het betwiste teken hoger dan gemiddeld zal zijn (zie punt 18). Het Bureau wijst er evenwel op dat daar een gemiddeld aandachtsniveau tegenover staat ten aanzien van de diensten van het ingeroepen recht, die immers betrekking hebben op een algemeen publiek.

50. 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). In casu zijn de betrokken diensten hetzij identiek dan wel in sterke mate soortgelijk.

51. 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 en diensten in kwestie. Opposant beroept zich op een ruime bekendheid in het Verenigd Koninkrijk en Ierland (zie punt 9), maar dit is irrelevant in het kader van deze oppositie.

52. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen, terwijl de betrokken diensten identiek of minstens sterk soortgelijk zijn. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle relevante factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Een mogelijk verhoogd aandachtsniveau ten aanzien van de diensten van het betwiste teken doet daar niet aan af, aangezien dit niet kan beletten dat het gemiddeld aandachtige doelpubliek van het ingeroepen recht in verwarring kan komen te verkeren omtrent de herkomst van de diensten van het betwiste teken.

### **B. Conclusie**

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

54. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, behoeft het niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de andere.

**IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2010697 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1301819 wordt niet ingeschreven.

57. 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 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 november 2016

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Loes Burger