



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2011007
van 5 juli 2018

Opposant: **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**
Carl-Metz-Str. 1
76185 Karlsruhe
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht : **Internationale inschrijving 1121240**



tegen

Verweerder: **Paradise City BVBA**
Clovislaan 23
1000 Brussel
België

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1306421**



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

1. Op 12 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1306421 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 april 2015.

2. Op 25 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Internationale inschrijving 1121240, met aanduiding van de Europese Unie, van het



gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 10 maart 2012 en ingeschreven op 20 juni 2013 voor waren en diensten in de klassen 1, 9, 16, 20, 38, 40 en 42;

- Internationale inschrijving 784022, met aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk 'Paradies' ingediend op 12 april 2002 en ingeschreven op 4 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 1, 9, 16, 20, 38 en 40.

3. Gedurende de procedure heeft opposant besloten het tweede ingeroepen recht in te trekken als basis voor deze oppositie (zie punt 16).

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

5. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot maar werd later beperkt tot de waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35 en 41. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 30 juni 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"). Daarnaast is de procedure verschillende keren op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 2 mei 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Opposant stelt dat het wordelement Paradies in het merk en PARADISE in het bestreden teken door hun grootte en positionering de meeste aandacht zullen trekken. Deze wordelementen bestaan beide uit acht letters waarvan de eerste zes identiek zijn en de laatste twee letters ook in beide tekens voorkomen, maar omgedraaid zijn. Opposant meent dan ook dat er sprake is van een zeer grote mate van visuele overeenstemming.

11. Auditief zijn de eerste twee lettergrepen van merk en teken identiek. Door de sterke gelijkenis met het Franse woord 'paradis' zullen de lettergrepen DIES en DISE door het Franstalige publiek identiek worden uitgesproken. Zelfs indien PARADISE in het Engels wordt uitgesproken zullen de merken vanuit auditief oogpunt nog sterk overeenstemmen.

12. Opposant geeft aan dat de Paradies merken geen betekenis hebben in het Nederlands, noch in het Frans en/of het Engels. Paradies is het Duitse woord voor 'paradijs'. Dit zal bij een deel van het Benelux publiek bekend zijn, aldus opposant. Het teken van verweerder kan vertaald worden als 'paradijselijke stad'. Deze betekenis zal bij het Benelux publiek bekend zijn. Ook bij het Benelux publiek dat niet bekend is met de Duitse taal zal Paradies gelinkt worden aan het Nederlandse 'paradijs', het Franse 'paradis' en/of het Engelse 'paradise'. Daarom vindt opposant dat de tekens in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen.

13. Opposant legt uit dat de waren en diensten identiek, dan wel soortgelijk zijn.

14. De oudere rechten hebben ab initio onderscheidend vermogen hetgeen nog versterkt wordt door het gebruik dat er van de merken is gemaakt in de afgelopen jaren, aldus opposant. Het publiek zal dan ook gemakkelijk menen dat de aangeduide waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dus is er sprake van verwarringsgevaar.

15. Op basis van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Naar aanleiding van het verzoek om bewijzen van gebruik van verweerder heeft opposant besloten het gebruikspflichtige tweede ingeroepen recht als basis voor deze oppositie in te trekken (zie punt 3).

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder merkt vooreerst op dat het dominante element in het ingeroepen merk bestaat uit de kleurenwaaier in boogvorm. De totaalindruk van het bestreden teken wordt quasi exclusief bepaald door het zonne-element.

18. Visueel zijn de tekens volgens verweerder volledig verschillend nu zowel de dominante figuratieve elementen alsook de woordelmente vershillend zijn. Verder vershilt ook de lengte, grafische indruk en kleurensamenstelling van de tekens totaal.

19. Verweerder meent dat het ingeroepen merk door een Nederlandstalig publiek uitgesproken zal worden als [pa-ra-die-ès] of [pa-ra-diis]. Deze laatste uitspraak zal ook worden gebruikt door een Duitstalige consument. Een Franstalig persoon zal daarentegen eerder geneigd zijn het merk uit te spreken als [pa-ra-di]. Het bestreden teken zal zowel door een Nederlands-, Frans- als Duitstalig publiek onvermijdelijk in het Engels worden uitgesproken als [pa-ra-dais si-tie]. Volgens verweerder is er vanuit auditief oogpunt dan ook enkel een beperkte tot gemiddelde overeenstemming tussen de tekens.

20. Begripsmatig zal het merk begrepen worden als een verwijzing naar 'het paradijs'. Het bestreden teken zal het publiek interpreteren als 'paradijselijke stad' of 'stad in het paradijs'. Nu 'paradijs' op zich niet erg specifiek is qua betekenis en veeleer beschrijvend, heeft het element CITY in het teken een bepalende invloed. Een begripsmatige vergelijking van de tekens leidt slechts tot een geringe mate van overeenstemming. Zover het Bureau al zou besluiten tot een begripsmatige overeenstemming, wordt deze volledig geneutraliseerd door de zeer sterk overwegende visuele verschillen, aldus verweerder.

21. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt verweerder dat er algemeen slechts een beperkte mate van overeenstemming tussen de respectieve waren is die zich met name beperkt tot de waren in klasse 9 en – in mindere mate wegens de specifieke finaliteit die door de waren in deze klasse in het bestreden teken wordt beoogd – klasse 16. Voor de overige waren (klasse 25) en diensten (klassen 35 en 41) is er helemaal geen sprake van overeenstemming.

22. Verweerder merkt op dat voor de onderhavige waren en diensten geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek bestemd zijn maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument.

23. Verweerder geeft aan dat het 'zelfbedieningsaspect' van groot belang is in de afname van de waren en diensten onder het ingeroepen merk. Hieruit volgt dan ook dat het visuele aspect van het ingeroepen merk belangrijker is en veel zwaarder zal doorwegen dan het auditieve. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de waren en diensten waarvoor het bestreden teken aangevraagd werd nu het algemeen bekend is dat voor festivals het corporate branding en marketing aspect van zeer groot belang is. In casu zal de aandacht van het publiek dus geconcentreerd zijn op de marketingtechnische aspecten van de tekens, zoals de lay-out en het kleurgebruik van de figuratieve elementen.

24. Naar oordeel van verweerder heeft het ingeroepen merk een gemiddeld onderscheidend vermogen.

25. Gelet op het voorgaande concludeert verweerder dat er geen risico op verwarring bestaat tussen het merk en het teken. Bijgevolg moet de oppositie afgewezen worden. Minstens moet deze worden afgewezen in de mate dat ze werd ingesteld tegen de waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41, aldus verweerder. Tot slot verzoekt hij het Bureau nog opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A.1 **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 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 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, 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

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, ECLI:EU:C:1997:528).

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.

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:

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

Begripsmatige vergelijking

33. Het ingeroepen recht is Duits voor 'paradijs'. Gelet op de grote gelijkheid van het Duitse woord 'paradies' met het corresponderende woord in het Nederlands (paradijs), het Frans (paradis) en het Engels (paradise), zal het Benelux publiek dit woord onmiddellijk begrijpen. De woorden PARADISE CITY van het bestreden teken zijn twee Engelse woorden die behoren tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek. Zij zullen samen begrepen worden als 'paradijs(elijke) stad'. De tekens stemmen overeen in zoverre ze beide verwijzen naar 'paradijs'. Ze verschillen door de toevoeging van het woord CITY in het bestreden teken.

34. Merk en teken stemmen in begripsmatig opzicht in zekere mate overeen.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een donkerblauwe rechthoek met daarin het woord 'Paradies' in wit weergegeven. Onder het woord staat een golvende figuur die van links naar rechts verkleurt van roze naar geel tot groen. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit twee woorden PARADISE CITY die onder elkaar zijn weergegeven en waarbij het woord CITY wordt voorafgegaan en gevolgd door een koppelteken. De woorden staan in een roze cirkel waarvan de omtrek gevuld is met uitlopende lijnen.

36. 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). In casu is het Bureau van oordeel, wat betreft het ingeroepen merk, dat het woord Paradies een grotere impact zal hebben op het publiek dan het beeld. Het figuratieve aspect is weliswaar niet te verwaarlozen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:EU:T:2005:289), maar zal eerder als decoratief opgevat worden nu het louter bestaat in het omkaderen en onderstrepen van het woord in kwestie. Wat het bestreden teken betreft, is het Bureau ook hier van oordeel dat hoewel het beeldelement van de cirkel met lijnen niet volledig te veronachtzamen is, de aandacht van het in aanmerking komend publiek eveneens zal uitgaan naar het woordelement PARADISE CITY. De cirkel dient immers louter ter omkadering en benadrukking van de centrale woordelementen.

37. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De zes eerste letters van het merk en van het eerste woord van het teken zijn identiek, PARADI. Verder bestaan deze twee woorden uit dezelfde acht letters. zes in identiek dezelfde volgorde en de laatste twee letters in omgekeerde volgorde, respectievelijk ES in het merk en SE in het teken. Het zij hier nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De tekens verschillen door de toevoeging van het woord CITY in het bestreden teken en door hun respectievelijke figuratieve elementen.

38. Het Bureau besluit dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

40. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woordelementen, te weten PARADIES in het ingeroepen recht en PARADISE CITY in het bestreden teken. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken in drie lettergrepen als PA-RA-DIES. Het bestreden teken zal op zijn Engels worden uitgesproken in vijf lettergrepen als PA-RA-DISE CI-TY. Ook op auditief vlak geldt dat de consument over het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De twee eerste lettergrepen van merk en teken zijn identiek. De eerste en laatste letter van de derde lettergrepen in merk en teken, respectievelijk de letters D en S (de letter E in het eerste woord van het bestreden teken zal immers niet uitgesproken worden), zullen ook identiek uitgesproken worden. De uitspraak van de tekens verschilt door de uitspraak van de klinkers (IE en I) in de derde lettergreep van de tekens en door de toevoeging van het woord CITY in het bestreden teken.

41. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

42. Het Bureau besluit dat het ingeroepen merk en het bestreden teken begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen.

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 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.

45. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|---|
| CI 1 Chemical preparations for use in photography, in particular light-sensitive and unexposed film; photographic paper. <i>KI 1 Chemische producten voor het gebruik in fotografie, in het bijzonder lichtgevoelige en niet blootgestelde folie; fotografisch papier.</i> | |
| CI 9 Photographic, filming, optical and teaching apparatus and instruments; exposed film, cameras (photography), magnetic and optical data carriers, in particular CDs; computer memory devices, electric storage media, CD burners, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound, data and images; printers, scanners; photovoltaic cells; special cases for photographic apparatus and instruments; cinematographic cameras; film cutting apparatus; digital picture frames; downloadable image files; electronically downloadable publications. <i>KI 9 Fotografische, opname en optische apparaten en instrumenten en leertoestellen en –apparaten; belichte films, camera's (foto toestellen), magnetische en optische gegevensdragers, met</i> | KI 9 Elektronische publicaties en audiovisuele producties al dan niet vastgelegd op diverse dragers; opnames van geluid of beeld; platen, compact discs, minidisks, laserdisk, digitale videoschijven, digitale audio-opnamen, audiocassettes, videocassettes; magneetbanden, software en firmware, multimediatproducten voor de computer; magnetische en optische media met programma's; diskettes, schijfvormige geluidsdragers, cd-roms, DVD's; interactieve compact discs; podcasts; gestreamde bestanden; software, geluids- of video- opnamen of uitgaven in elektronische vorm, online verstrekt of verstrekt vanuit faciliteiten geleverd op internet; digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf het Internet; digitale opnamen van muziek en video's; geluidsoptnamen en |

| | |
|--|--|
| <p><i>name cd's; computergeheugens, elektrische opslagmedia, cd-branders, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, data en beeld; printers, scanners; fotovoltaïsche cellen; speciale etuis voor fotografische apparaten en instrumenten; camera's [filmapparaten]; snijapparaten voor films; digitale fotolijsten; downloadbare beeldbestanden; elektronisch downloadbare publicaties.</i></p> | <p>beelden, downloadbaar vanaf internet; gecodeerde plaatsbewijzen, tickets en passen.</p> |
| <p>Cl 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (not included in other classes); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; teaching materials (except apparatus); adhesive corners (for photographs), photograph albums, adhesives (glues) for stationery or household purposes; magazines for customers, also sold online; photo-engravings; apparatus for mounting photographs; pictures; books; photo books; chromo-lithographic prints; greeting cards; graphic representations; graphic reproductions; paper and stationery; postcards.</p> <p><i>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover niet begrepen in andere klassen); drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen (lijmen) voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plakhoekjes (voor foto's), fotoalbums, kleefstoffen (lijmen) voor kantoorgebruik of voor de huishouding; tijdschriften voor klanten, die ook online worden verkocht; fotogravures; apparaten voor het lijmen van foto's; afbeeldingen; boeken; fotoboeken; chromo-lithografische afdrukken; wenskaarten; grafische weergaven; grafische reproducties; papier en schrijfbehoeften; briefkaarten.</i></p> | <p>Kl 16 Reclamelectuur; programma's; vlugschriften; foto's; stickers; kalenders; posters; folders; pamfletten; niet-gecodeerde plaatsbewijzen, tickets en passen; voornoemde waren in het bijzonder met betrekking tot festivals, concerten en dergelijke meer.</p> |
| <p>Cl 20 Picture frames, picture holders, picture clips.</p> <p><i>Kl 20 Fotolijsten houders voor prenten, klemmen voor prenten.</i></p> | |
| | <p>Kl 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels, in het bijzonder bedoeld als</p> |

| | |
|--|---|
| | merchandisingmateriaal voor concerten, festivals en muziekevenementen. |
| | KI 35 Reclame, ook door middel van sponsoring; verspreiding van reclameboodschappen in het bijzonder met betrekking tot ontspanning, concerten, festivals en dergelijke; verspreiding van reclameboodschappen en reclamedrukwerk ter promotie van culturele activiteiten waaronder festivals en muziekevenementen; promotie ten behoeve van amusement in de vorm van uitvoerende kunsten, concerten, muziekfestivals en recreatieve en culturele evenementen, eveneens online geleverd vanuit een computerdatabase of vanaf internet. |
| <p>CI 38 Telecommunications; providing access to computer programs in data networks; enabling access to databases; electronic transmission of digital images or data; providing access to information on the Internet.</p> <p><i>KI 38 Telecommunicatie; verschaffen van toegang tot computerprogramma's in datanetwerken; verlenging van toegang tot databases; elektronische verzending van digitale beelden of data; verschaffen van toegang tot informatie op internet.</i></p> | |
| <p>CI 40 Material treatment; development of film, in particular photographic film; development of digital images or data; processing of photographic slides or prints; phototypesetting; photographic prints; printing; producing photo-engravings; processing of cinematographic films; printing of textiles; bookbinding; lithographic printing; offset printing; gravure printing.</p> <p><i>KI 40 Behandeling van materialen; ontwikkeling van films, met name fotografische films; ontwikkeling van digitale beelden of data; bewerking van fotografische dia's of afdrukken; fotozetwerk; fotografische afdrukken; drukkerij; produceren van fotogravures; filmbewerking; bedrukken van textiel; boekbinderij; lithografie; offsetdruk; diepdrukken.</i></p> | |
| | KI 41 Organisatie en uitvoering van amusement in de vorm van uitvoerende kunsten, concerten, |

| | |
|---|---|
| | <p>muziekfestivals en recreatieve en culturele evenementen, voornoemde diensten eveneens online geleverd vanuit een computerdatabase of vanaf internet; diensten van disc-jockeys; organisatie van amusementsevenementen ten behoeve van het inzamelen van geld; ontspanning op het gebied van uitvoerende kunsten en muziek; festivals; uitvoering, productie, organisatie en samenstelling van muziek, concerten, festivals, dansvoorstellingen, komedie, theater, poëzie en circusamusement, eveneens online geleverd vanuit een computerdatabase, vanaf internet en via televisie en radio; productie van radio- en televisieprogramma's; uitvoering van radio- en televisieprogramma's; productie van geluidsopnamen, beeldopnamen, video's, films; productie en uitvoering van concerten, shows; diensten van opnamestudio's; uitgave van muziek, boeken, tijdschriften, brochures, catalogi en andere publicaties; muziek- en beeldamusement, online geleverd vanuit een computerdatabase of vanaf internet; het leveren van digitale muziek vanaf het Internet; elektronische spellen, online verschaft via internet of op een andere manier online verschaft; opvoeding; informatie, raadgeving en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten, ook online geleverd vanuit computerdatabases of via internet.</p> |
| <p>CI 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; design and development of computer hardware and software; editing, formatting and transferring data to CD blanks (premastering); converting of computer programs and data (except physical changes); converting data or documents from physical to electronic media; development and design of digital image carriers and digital artwork; transferring digital images or data to digital data carriers (premastering); providing or renting out electronic storage space (web space) on the Internet; graphic arts designing.</p> <p><i>KI 42 Wetenschappelijke en technologische</i></p> | |

| | |
|--|--|
| <p>diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; bewerken, formatteren en overbrengen van data naar onbewerkte cd's (premastering); het omzetten van computerprogramma's en data (uitgezonderd fysieke veranderingen); conversie van data of documenten van fysieke naar elektronische media; ontwikkeling en vormgeving van digitale beeldragers en digitale kunstwerken; overbrenging van digitale beelden of data naar digitale gegevensdragers (premastering); terbeschikkingstelling of verhuren van elektronische geheugenruimte (webspaces) op internet; grafisch ontwerp.</p> | |
| <p>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de inschrijving is niet het Nederlands. Er wordt hier een vrije Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</p> | |

Klassen 9 en 16

46. Verweerder erkent dat er een beperkte mate van soortgelijkheid is tussen de waren in de klassen 9 en 16 van merk en teken (zie punt 21). Nu de soortgelijkheid voor deze waren *in confesso* is tussen partijen zal het Bureau niet verder ingaan op de vergelijking van deze waren.

Klasse 25

47. De waren in klasse 25 van verweerder zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en afzetkanalen niet soortgelijk aan enige waar of dienst van het ingeroepen recht.

Klassen 35 en 41

48. De diensten van verweerder zijn niet soortgelijk aan enige waar of dienst van opposant. Zij verschillen uit hun aard en beoogde publiek en zij worden ook verstrekt door verschillende ondernemingen. Bovendien zijn de diensten van verweerder ook niet soortgelijkheid aan de waren van opposant aangezien er geen sprake is van een dermate nauwe band tussen hen dat de één onontbeerlijk is voor de ander.

Conclusie

49. De soortgelijkheid van de waren in de klassen 9 en 16 is *in confesso* tussen partijen. Voor het overige zijn de waren en diensten van verweerder niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant.

A.2 Globale beoordeling

50. 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.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

52. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

53. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

54. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

55. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen. De waren en diensten van verweerder zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 23). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008; ECLI:EU:T:2008:443).

C. Conclusie

57. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke waren.

IV. **BESLUIT**

58. De oppositie met nummer 2011007 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Benelux depot 1306421 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 9: Alle waren.

Klasse 16: Alle waren.

60. Benelux depot 1306421 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 41: Alle diensten.

Klasse 43: Alle diensten.

61. 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, 5 juli 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)



Tomas Westenbroek



Pieter Veeze



Behandelaar: Gerda Veltman