



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011101**  
**van 23 februari 2018**

**Opposant:** **Gruner + Jahr GmbH & Co KG**  
Am Baumwall 11  
20459 Hamburg  
Duitsland

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

**Ingeroepen recht 1:**

(Internationale inschrijving 863134)



**Ingeroepen recht 2:**

(internationale inschrijving 1220219)

*tegen*

**Verweerder:** **Chris Dheere**  
Ten Bosse 11  
9620 Zottegem  
België

**Gemachtigde:** **Brantsandpatents**  
Pauline Van Pottelsberghelaan 24  
9051 Sint-Denijs-Westrem  
België


**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1310505)


## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1310505 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 juni 2015.

2. Op 3 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende oudere merken:

- internationale inschrijving 863134 met aanduiding van de Benelux en de Europese Unie van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 22 december 2004 en ingeschreven op 19 april 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42;

- internationale inschrijving 1220219 met aanduiding van de Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 maart 2014 en ingeschreven op 23 oktober 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42;

- internationale inschrijving 704181 met aanduiding van de Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 11 november 1998 en ingeschreven op 4 februari 1999 voor waren in de klassen 9, 16 en 28.

3. Gaande de procedure gaf opposant te kennen dat hij de oppositie niet langer wilde baseren op het derde ingeroepen recht.

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

5. Bij indiening van de oppositie was deze ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten heeft hij deze waren en diensten beperkt.

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 5 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd de procedure op verzoek van partijen

opgeschort. 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 3 mei 2016.

## **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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en waarop zij is gebaseerd.

11. Volgens opposant zijn de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht deels identiek, deels complementair en al dan niet in hoge mate soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

12. Opposant stelt vast dat het eerste ingeroepen recht en het dominante element van het tweede integraal worden hernomen in het betwiste teken en daarvan zelfs het eerste bestanddeel vormen, waaraan de consument doorgaans het meeste belang hecht. Het toegevoegde woord VIEW in het betwiste teken, alsmede de figuratieve elementen daarvan kunnen volgens opposant niet opwegen tegen de belangrijke gelijkenissen. Het toegevoegde woord staat immers geheel aan het einde van dit teken en het figuratieve element is volgens opposant van ondergeschikt belang. Opposant concludeert dan ook dat de tekens visueel en auditief overeenstemmen.

13. Conceptueel hebben de tekens het element GEO gemeenschappelijk, dat duidelijk verwijst naar de aarde, hetgeen ook zo zal worden begrepen door de gemiddelde Beneluxconsument. Ook op dit vlak acht opposant de tekens derhalve overeenstemmend.

14. Opposant kan niet anders dan besluiten dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te kennen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

### **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder licht toe dat hij software ontwikkelt voor het verzamelen, beheren, delen en publiceren van beelden en video's die geografische data bevatten. Opposant is volgens hem een zeer grote uitgever van tijdschriften en kranten in de Europese Unie.

16. Voorafgaand aan het indienen van zijn argumenten heeft verweerder de software in klasse 9 van zijn depot nader gespecificeerd en deze specificatie laten opnemen in het register. Deze software acht hij gelijk of gelijksoortig aan de software van opposant, maar de overige waren in deze klasse zijn volgens hem niet soortgelijk.

17. Door de bewoording waarin opposant de oppositie beperkt zoals initieel ingediend, meent verweerder te begrijpen dat deze niet langer is gericht tegen de diensten in de klassen 41 en 42, zodat hij de vergelijking daarvan achterwege laat.

18. Volgens verweerder blijkt reeds uit de respectieve omschrijvingen dat het om zeer specifieke waren en diensten gaat, bestemd voor een professioneel publiek en niet voor de particuliere consument. Bovendien gaat

het bij de aanschaf van deze waren en diensten om grote investeringen die enkel worden genomen na weloverwogen evaluatie. Verweerder meent dan ook dat moet worden uitgegaan van een hoog aandachtsniveau, waardoor verschillen tussen de tekens en tussen de waren en diensten sneller zullen worden opgemerkt.

19. Het gemeenschappelijk element GEO is volgens verweerder een zeer gebruikelijke afkorting voor onder andere "geografisch" en hij acht dit dan ook beschrijvend. In het betwiste teken is het element VIEW eveneens beschrijvend, ook in combinatie met GEO, zodat de consument in dit teken de meeste aandacht zal besteden aan het figuratieve element, zeker nu dit in zijn ogen een originele combinatie vormt van een camera en een wereldbol.

20. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens enkel overeenstemmen in een beschrijvend gemeenschappelijk element, maar meent dat deze lichte overeenstemming totaal geneutraliseerd wordt door de belangrijke begripsmatige, visuele en auditieve verschillen, en met name ook door de aanwezigheid van het beeldelement aan het begin van het betwiste teken.

21. Volgens verweerder bestaat er dus geen gevaar voor verwarring en zal de professionele consument zelfs voor gelijkende producten en diensten voldoende verschillen vaststellen om de tekens te kunnen onderscheiden. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

22. 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 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.

23. 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."

24. 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**

25. 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).

26. 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).

27. 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 bezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (internationale inschrijving 863134):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

**Begripsmatige vergelijking**

29. Beide tekens bevatten het element GEO, een voorvoegsel afgeleid van het Griekse *gè* (aarde) dat in verschillende Nederlandse en Franse woorden voorkomt en een relatie met de aarde aanduidt. De afkorting GEO als dusdanig wordt ook wel gebezigd ter aanduiding van de term "geografie", met name dan in schoolverband en door leerlingen.

30. In het betwiste teken wordt GEO gevolgd door het woord VIEW, Engels voor "zicht" of "(het) kijken", zodat het teken kan worden opgevat als "zicht op/kijken naar de aarde".

31. De consument zal het woord GEO weten te duiden als verwijzend naar de aarde (of naar aardrijkskunde). Aangezien het toegevoegde woord de begripsinhoud van het betwiste teken niet wezenlijk verandert, verwijzen beide tekens naar eenzelfde begrip en zijn zij begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

32. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen recht bestaande uit drie grote grijze letters. Het betwiste teken is samengesteld uit de twee aan elkaar geschreven woorden GEO en VIEW, voorafgegaan door een figuratief element van een gestileerde globe weergegeven in een gestileerd fototoestel.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het figuratieve aspect van het ingeroepen recht zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat grotere weergave in grijze drukletters zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit ze bestaat, zodat de vergelijking zich zal moeten toespitsen op het woord GEO (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Het beeldelement van het betwiste teken mag daarentegen zeker niet worden veronachtzaamd, te meer nu het zich helemaal aan het begin van dit teken bevindt. Anderzijds is het, hoewel origineel zoals verweerder zelf aangeeft (zie punt 19), toch sterk evocatief ten aanzien van de wordelementen (de globe voor GEO en de camera voor VIEW). Hoe dit ook zij, in ieder geval is het niet zo dat dit beeldelement de wordelementen volledig of grotendeels overschaduwet. Integendeel, deze elementen beslaan veruit het grootste deel van het teken en zullen zeker niet over het hoofd worden gezien.

34. Van deze wordelementen zijn drie letters identiek aan het ingeroepen recht, hetgeen betekent dat dit laatste geheel is hernomen in het betwiste teken. Bovendien bevinden deze letters zich op dezelfde posities en vormen zij het eerste deel van beide tekens, waaraan doorgaans door de consument de meeste aandacht wordt geschonken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De verschillen in het toegevoegde woord- en beeldelement in het betwiste teken kunnen de hierdoor ontstane zekere overeenstemmende visuele totaalindruk niet geheel ongedaan maken.

35. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

36. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

37. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie, waarmee reeds is gegeven dat er een verschil in uitspraak bestaat. Toch zijn er ook punten van overeenstemming aan te wijzen, en dan met name in de identieke uitspraak van de eerste twee lettergrepen van de tekens, waaraan de consument ook op auditief vlak doorgaans meer belang zal hechten (arrest Mundicor, reeds aangehaald).

38. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

39. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (internationale inschrijving 1220219):*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	

40. Dit ingeroepen recht bestaat uit hetzelfde woord als het vorige, ditmaal weergegeven in een groene liggende rechthoek en aangevuld met het woord TELEVISION in kleine grijze letters onderaan het eerste woord. Het Bureau is van oordeel dat ook ditmaal de figuratieve elementen niet de aandacht van de consument zullen weten te trekken aangezien zij, afgezien van de hierboven reeds genoemde elementen, slechts bestaan uit een basale geometrische figuur en een enkelvoudige kleur. Het element TELEVISION is zodanig klein en onopvallend weergegeven dat het visueel nauwelijks opvalt en wellicht niet bij de uitspraak zal worden betrokken. Bovendien is dit woord beschrijvend en zal het ook daarom al niet als een dominant of onderscheidend element van het merk worden beschouwd (zie in die zin ook GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

41. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de bovenstaande vergelijking eveneens onverkort van toepassing is op dit ingeroepen recht, met andere woorden: ook dit recht en het betwiste teken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

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

42. 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).

43. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en deze 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.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><b><u>1863134</u></b>  Class 9 Magnetic, optical, magneto-optical and electronic sound and image recording carriers and data memories, in particular CDs, CD ROMs, CD-Is, DVDs, floppy disks, video tapes, recording discs and microfilm, for on and off-line use; tape recorders, equipment for receiving, as well as for recording, transmission and reproduction of sound and images; hardware, in particular data processing apparatus, computers and computer peripheral devices; software; data processing programs, computer operating programs.  <i>Magnetische, optische, magnetisch-optische en elektronische geluid- en beelddragers en gegevensgeheugens, in het bijzonder CD's, CD ROM's, CD-I's, DVD's, floppy disks, videobanden, opnameschijven en microfilm, voor online en offline gebruik; bandrecorders, toestellen en instrumenten</i></p>	<p>Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software voor het verzamelen, beheren, delen en publiceren van beelden en video's die geografische data bevatten.</p>

<p>voor het ontvangen, het opnemen, het uitzenden en het reproducen van geluid en beelden; hardware, in het bijzonder gegevensverwerkende apparaten, computers en computerrandapparatuur; software; gegevensverwerkende programma's, computer besturingsprogramma's.</p>	
<p>Class 41 Education, providing of training, entertainment, in particular radio and television entertainment; services of a publisher (except printing); publication and issuing of texts in printed and electronic form as an off-line and online publisher, included in this class; sporting and cultural activities. <i>Opvoeding, opleiding, ontspanning, in het bijzonder radio- en televisie-entertainment; diensten van een uitgever (uitgezonderd drukken); publicatie en uitgifte van teksten in gedrukte en elektronische vorm als offline en online uitgever, voor zover begrepen in deze klasse; sportieve en culturele activiteiten.</i></p>	<p>Klasse 41 Fotografie.</p>
<p>Class 42 Computer programming; design and development of database programs; exploitation and management of intellectual property. <i>Computerprogrammering; ontwerp en ontwikkeling van databaseprogramma's; exploitatie en beheer van intellectuele eigendom.</i></p>	<p>Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>
<p><b><u>11220219</u></b> Class 9 CDs, DVDs and other digital recording media; software (recorded or downloadable), in particular apps and multimedia products; computer games (software, recorded or downloadable); databases (recorded or downloadable); electronic publications (recorded or downloadable), including multimedia publications; podcasts (recorded or downloadable); videos (recorded or downloadable); recorded data files (recorded or downloadable). <i>CD's, DVD's en andere digitale opnamemedia; software (geregistreerd of downloadbaar), in het bijzonder apps en multimediatproducten; computerspellen (software, geregistreerd of downloadbaar); databases (geregistreerd of downloadbaar); elektronische publicaties (geregistreerd of downloadbaar), met inbegrip van multimediatpublicaties; podcasts (geregistreerd of downloadbaar); video's geregistreerd of downloadbaar); gegevensbestanden (geregistreerd of downloadbaar).</i></p>	
<p>Class 41 Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; editing and publishing of printed matter (except for advertising purposes); editing and publishing of electronic publications (except for advertising purposes), including multimedia publications; editing and publishing of audio books (except for advertising purposes); editing and publishing of printed and/or electronic works consisting of texts (other than publicity texts) and/or images, also containing films and/or music, also in the form of combined works; providing online electronic publications (not downloadable), including multimedia publications; providing online of texts, images, photographs and videos (not downloadable); services of photo agencies, namely photography, photographic reporting and providing (rental) of images and footage; radio, television and Internet entertainment; preparation, arrangement, production, compilation and presentation of television and radio shows and programs as well as of performances, shows and programs on the Internet and other</p>	



<p>audiovisual media; film (including television film) and audio production; production, compilation, organization, presentation, execution and performance of shows and quiz shows as well as competitions, also via television, radio, Internet and via other audiovisual media; production of video recordings.</p> <p><i>Opvoeding, opleiding, ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; redactie en uitgave van drukwerken (behalve voor reclamedoeleinden); redactie en uitgave van elektronische publicaties (behalve voor reclamedoeleinden), hierin begrepen multimedia publicaties; redactie en uitgave van audiobooks (behalve voor reclamedoeleinden); redactie en uitgave van gedrukte en/of elektronische werken bestaande uit teksten (andere dan publicitaire) en/of beelden, ook bevattende films en/of muziek, ook in de vorm van gecombineerde werken; ter beschikking stellen van online elektronische publicaties (niet downloadbaar), hierin begrepen multimediapublicaties; online verschaffen van teksten, beelden, foto's en video's (niet downloadbaar); diensten van fotoagentschappen, namelijk fotografie, fotoreportages en verstrekken (huur) van beelden en filmbeelden; radio-, televisie- en internet-entertainment; voorbereiding, organiseren, productie, compilatie en presentatie van televisie- en radioshow's en programma's op het internet en andere audiovisuele media; film- (inclusief televisiefilm) en audioproducties; productie, compilatie, organisatie, presentatie, uitvoering en opvoering van shows en quizshows evenals wedstrijden, ook via televisie, radio, internet en via andere audiovisuele media; productie van video-opnames.</i></p>	
<p>Class 42 Design, development, maintenance and updating of computer hardware and software, apps, databases and multimedia products; maintenance of database software; providing temporary use of non-downloadable software, non-downloadable apps, non-downloadable databases and non-downloadable multimedia products; software as a service (SaaS).</p> <p><i>Ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en updaten van computerhardware en software, apps, databanken en multimediaproducten; onderhoud van databanksoftware; verschaffen van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare software, niet-downloadbare apps, niet-downloadbare databanken en niet-downloadbare multimediaproducten; software als diens (SaaS).</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

#### Klasse 9

45. De waren *compact discs, DVD's, gegevensverwerkende apparatuur en computers* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor bij de waren van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek.

46. De waren *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *bandrecorders, toestellen en instrumenten voor het ontvangen, het opnemen, het uitzenden en het reproduceren van geluid en beelden*.

47. De waren *magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers en andere digitale dragers* van het betwiste teken zijn identiek aan de waren *magnetische, optische, magnetisch-optische en elektronische geluid- en beelddragers en gegevensgeheugens, in het bijzonder CD's, CD-ROM's, CD-I's, DVD's, floppy disks, videobanden, opnameschijven en microfilm, voor online en offline gebruik en andere digitale opnamemedia* van de ingeroepen rechten.

48. De waren *mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters en rekenmachines* van het betwiste teken kunnen vallen onder de meer generieke termen *gegevensverwerkende apparatuur en computers* van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek of minstens soortgelijk hieraan. In kasregisters en rekenmachines worden immers gegevens ingevoerd, die vervolgens door deze apparaten verwerkt worden. Maar ook mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling kunnen bestaan uit een gegevensverwerkend onderdeel van deze apparaten. Deze waren zijn dus identiek, dan wel soortgelijk.

49. De waren *software voor het verzamelen, beheren, delen en publiceren van beelden en video's die geografische data bevatten* van het betwiste teken vallen onder de algemene noemer *software* van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek of minstens in sterke mate soortgelijk daaraan, zoals ook in confesso is (zie punt 16).

50. De waren *wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijs toestellen en – instrumenten* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Het feit dat de waren van de ingeroepen rechten worden gebruikt samen met deze waren van het betwiste teken, zoals opposant betoogt, is een te ver verwijderd verband om complementariteit te kunnen aannemen, nu nagenoeg alle apparaten, toestellen en instrumenten heden ten dage zijn voorzien van software. Een zeker verband bestaat wel tussen de waren *fotografische en cinematografische toestellen en instrumenten* van het betwiste teken en de *diensten van fotoagentschappen, namelijk fotografie en fotoreportages* in klasse 41 van het tweede ingeroepen recht. Echter, hoewel bij deze diensten gebruik wordt gemaakt van deze waren, en een fotograaf deze vaak ook te koop aanbiedt, zal de consument hem toch primair zien als dienstverlener, namelijk als maker van fotoreportages en als bemiddelaar bij de verkoop van fotoapparatuur. Dit laatste is overigens een intermediaire dienst die hij mede verricht voor rekening van de fabrikant van de fotoapparatuur en doorgaans voor diverse merken. De consument zal in deze waren en diensten dan ook geen gemeenschappelijke herkomst zien, zodat hij op dit vlak ook niet in verwarring zal worden gebracht.

#### *Klasse 41*

51. De dienst *fotografie* van het betwiste teken komt *expressies verbis* voor onder de diensten van het tweede ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

#### *Klasse 42*

52. De *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten* van het betwiste teken omvatten de diensten *computerprogrammering en ontwerp en ontwikkeling van computer hardware en software* van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek, dan wel in sterke mate soortgelijk daaraan. Het ontwerp en de ontwikkeling van hardware en software gebeurt door middel van programmering via een computer en het gebruik van broncode of door middel van bepaalde software op een computer. Deze diensten bevinden zich in de IT-branche en kunnen door dezelfde ondernemingen worden aangeboden.

53. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *ontwerp en ontwikkeling, onderhoud en updaten van computer hardware en software*

van het tweede ingeroepen recht; alleen de bewoording is iets verschillend, maar het gaat om exact dezelfde diensten.

54. De *dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Deze diensten richten zich ook tot een ander doelpubliek en worden niet verstrekt door dezelfde ondernemingen maar door terzake deskundigen in een ander vakgebied.

#### *Conclusie*

55. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.2. Globale beoordeling**

56. 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.

57. 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 stelt dat de waren en diensten van het ingeroepen recht gericht zijn op een professioneel publiek, zodat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau (zie punt 18). Het Bureau merkt evenwel op dat dit niet het geval is voor alle waren en diensten en dat ook bij een verhoogd aandachtsniveau sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

58. 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).

59. 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). Anders dan verweerder (zie punt 19), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht hooguit verwijzend en niet beschrijvend is. In dit verband zij er nog op gewezen dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht 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 (GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en HvJEU, Kompressor, C-43/15, 8 november 2016 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie).

60. Merk en teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Op grond daarvan, en rekening houdend met alle betrokken factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor althans een deel van de waren en diensten, kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

**B. Overige factoren**

61. Door de bewoording waarin opposant de oppositie beperkt (*“de oppositie is gericht tegen een deel van de waren waarvoor het Jongere Merk wordt aangevraagd [...]”*), meent verweerder te begrijpen dat deze niet langer is gericht tegen de diensten van het betwiste teken, zodat hij de vergelijking daarvan achterwege laat (zie punt 17). Het Bureau tekent daarbij aan dat opposant in het vervolg van zijn argumentatie wel degelijk deze diensten betreft. Teineinde elk misverstand hieromtrent uit te sluiten, heeft het Bureau op 1 september 2016 opposant verzocht zijn intentie ondubbelzinnig kenbaar te maken. Op 5 september 2016 heeft opposant daarop geantwoord dat de oppositie niet meer gericht is tegen *“apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom”* en *“brandblusapparaten”*.

**C. Conclusie**

62. 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**

63. De oppositie met nummer 2011101 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Benelux depot met nummer 1310505 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software voor het verzamelen, beheren, delen en publiceren van beelden en video's die geografische data bevatten.

Klasse 41 Alle diensten.

Klasse 42 Alle diensten.

65. Het Benelux depot met nummer 1310505 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; brandblusapparaten.

Klasse 42 Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek.

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

Den Haag, 23 februari 2018

Willy Neys  
(rapporteur)

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Simonne Stevens-Vermeire