



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011173**  
**van 4 november 2016**

**Opposant:** **Stichting Contractonderwijs Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden**  
Reehorsterweg 80  
6717 LG Ede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 938278**

**UPGRADE**

De dynamische kracht naar vakmanschap

*tegen*

**Verweerder:** **Stichting Upgrade Schoolprestaties (UP)**  
Plein 40-45 5  
1063 KP Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1312558**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 18 juni 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28 en 41. Het depot is onder nummer 1312558 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 juni 2015.

2. Op 24 augustus 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 938278 van het gecombineerde woord-/beeld

**UPGRADE**

De dynamische kracht naar vakmanschap , ingediend op 16 mei 2013 en ingeschreven op 12 augustus 2013 voor diensten in klasse 41.

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

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

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 27 augustus 2015. Op 26 oktober 2015 heeft verweerder zijn depot beperkt door klasse 41 van zijn merkaanvraag te schrappen. Deze beperking werd door het Bureau aan partijen medegedeeld op 28 oktober 2015. Op 19 februari 2016 heeft verweerder een verzoek tot warenbeperking ingediend met betrekking tot klasse 16. Dit verzoek is bevestigd aan beide partijen op 25 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten uitgewisseld. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 maart 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt allereerst dat hij wenst de omvang van zijn oppositie te beperken, in die zin dat de oppositie niet langer gericht is tegen de waren "zeevaartkundige, landmeetkundige, optische, weeg-, meet-, sein-,

*controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) toestellen en -instrumenten; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters en brandblusapparaten*" in klasse 9 van het bestreden teken.

10. Opposant betoogt dat de tekens overeenstemmen, omdat het element UPGRADE van het ingeroepen recht volledig is hernomen in het bestreden teken. Opposant merkt op dat de slogans weliswaar verschillend zijn, maar volgens opposant ligt de nadruk bij beide tekens op het element UPGRADE. Opposant stelt verder dat het woord UPGRADE geen enkele betekenis heeft voor de diensten waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Om die reden is er sprake van een normaal onderscheidend vermogen, aldus opposant.

11. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant dat het element UPGRADE het meest dominerend is en dat het publiek de slogans eerder zal zien als reclame-uiting, en niet als merk. In beide tekens is het element UPGRADE weergegeven in hoofdletters waarbij de letters UP een andere kleur hebben dan de letters GRADE. Ook is de slogan in beide tekens geplaatst onder het dominerende element UPGRADE. De fantasie-afbeelding van een 'lichtbol' met een afstudeerhoed in het bestreden teken is volgens opposant niet relevant. Opposant concludeert dan ook dat er sprake is van visuele overeenstemming.

12. Opposant betoogt verder dat de woorden UPGRADE auditief identiek zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken. Ook hierbij stelt opposant dat de bijbehorende slogans in de praktijk zullen worden opgevat als een reclame-uiting. Om die reden hebben deze slogans geen invloed op de auditieve vergelijking van beide tekens. Volgens opposant is er derhalve eveneens sprake van auditieve overeenstemming.

13. Opposant stelt dat het Engelse woord UPGRADE in het Nederlands 'update' of 'moderniseren' betekent. Ook hierbij betoogt opposant dat de slogans niet relevant zijn en dat de tekens derhalve ook begripsmatig overeenstemmen.

14. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat de waren van het bestreden teken complementair zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken door te halen. Daarnaast verzoekt opposant het Bureau te oordelen dat verweerder de vastgestelde kosten van de oppositie aan opposant vergoedt.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder voert aan dat de term UPGRADE geen onderscheidend vermogen toekomt, omdat deze benaming kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de diensten van opposant. Verweerder verwijst hierbij naar verschillende weigeringsbeslissingen van het Deutsches Patent und Markenamt, alsmede het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) die betrekking hebben op merkregistraties die (deels) bestaan uit het wordelement UPGRADE. De onderscheidingskracht van het ingeroepen recht is derhalve gelegen in het geheel en rust niet enkel op het wordelement UPGRADE, aldus verweerder.

17. Verweerder stelt dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. Allereerst verschillen de tekens, omdat het ingeroepen recht volgens verweerder enkel bestaat uit wordelementen en het bestreden teken ook figuratieve elementen bevat. Verweerder betoogt verder dat de weergave van het wordelement UPGRADE verschilt in lettertype, grootte en kleur. Ook verschillen de onderschriften en tot slot bevat het bestreden teken een illustratie van een figuur met een afstudeerhoed. Een dergelijk figuratief element ontbreekt in het ingeroepen recht, aldus verweerder.

18. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de onderschriften niet zonder reden kunnen worden genegeerd. Verweerder betoogt dat indien alle wordelementen van de tekens worden

uitgesproken, de tekens op auditief vlak niet overeenstemmen, gezien de lengte en de verschillende onderschriften.

19. Ook in het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de onderschriften van invloed zijn op de beoordeling. Volgens verweerder verwijst het ingeroepen recht naar het verbeteren van werkgelegenheid en heeft het bestreden teken betrekking op het verbeteren van schoolprestaties in het onderwijs. In het licht van deze verschillen is er volgens verweerder geen sprake van een begripsmatige overeenstemming. Daarnaast betoogt verweerder dat de begripsmatige verschillen de eventuele visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.

20. Verweerder betoogt dat gezien de aard van de zeer specifieke waren van het bestreden teken, deze waren niet complementair zijn aan de diensten van het ingeroepen recht.

21. In het licht van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

### **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 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 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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

29. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

#### *Visuele vergelijking*

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woordelement UPGRADE, weergegeven in hoofdletters in een dikgedrukt lettertype, waarbij de letters UP in de kleur magenta (paars/rood) en de letters GRADE in het zwart zijn weergegeven. Onder dit woordelement bevindt zich het onderschrift "De dynamische kracht naar vakmanschap" in kleine, zwarte letters. Het bestreden teken bestaat uit het woordelement UPGRADE, waarbij het deel UP is weergegeven in grote, rode letters en het deel GRADE in kleine, zwarte letters. Rechts van dit woordelement staat het ®-teken. Onder dit woordelement staat een rode streep met daaronder het onderschrift "Upgrade je schoolprestaties" waarbij de letters UP ook rood en groter zijn. Links van de woordelementen bevindt zich een fantasiefiguur bestaande uit een lichtbol met armen en benen, die een grote zwarte bril en een zwart afstudeerhoedje draagt.

31. 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). In casu is dit het geval bij het ingeroepen recht, gelet op de eenvoudige figuratieve elementen, zoals het lettertype en het kleurgebruik, die door het in aanmerking komend publiek voornamelijk zullen worden opgevat als versiering en opmaak. De overige woordelementen van dit teken zijn veel minder opvallend weergegeven, zodat zij op visueel vlak een ondergeschikte rol vervullen. Bij het betwiste teken kan de fantasiefiguur van het lampje met armen en benen natuurlijk niet worden veronachtzaamd, maar dit neemt niet

weg dat het woord UPGRADE daarnaast duidelijk en opvallend is weergegeven, zodat ook dit woord de aandacht van het publiek zal trekken.

32. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval is het dominante woord van het ingeroepen recht identiek aan het dominante wordelement van het bestreden teken. Bovendien zijn beide dominante wordelementen weergegeven in hoofdletters, waarbij de letters UP een gelijkende kleur hebben (rood en paars/rood) en de overige letters van dit wordelement zwart zijn. Dit versterkt de visuele overeenstemming. De verschillen in de opmaak van de tekens en de overige (minder onderscheidende) wordelementen kunnen de totaalindruk van deze visuele overeenstemming als gevolg van dit identieke wordelement met gelijkende kleuren niet wegnemen.

33. Merk en teken stemmen derhalve in zekere mate visueel overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

34. 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 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

35. Bij samengestelde merken zal een bij- of onderschrift vaak in het geheel niet worden uitgesproken wanneer aan een merk wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009), en zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau vindt dit in casu het geval voor de onderschriften “De dynamische kracht naar vakmanschap”, alsmede “Upgrade je schoolprestaties” en is daarom van oordeel dat deze onderschriften niet zullen worden uitgesproken wanneer men mondeling aan de tekens refereert.

36. Ook auditief zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het dominante wordelement UPGRADE wordt in beide tekens hetzelfde uitgesproken. Dit zorgt ervoor dat merk en teken op auditief vlak overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. Beide tekens bevatten het wordelement UPGRADE met daaronder een onderschrift. In het algemeen zal het publiek een beschrijvend element in een samengesteld teken niet opvatten als het onderscheidende en dominante element in de totaalindruk van dit teken (GEU, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003). In casu geldt dit voor de elementen “de dynamische kracht naar vakmanschap” en “upgrade je schoolprestaties” in respectievelijk het ingeroepen recht en het bestreden teken, aangezien deze zinnestjes in hun geheel beschrijvend zijn voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op opleidingen, beroepsvoorlichting en onderwijs.

38. Zoals overwogen delen beide tekens het losse, en dominante, element UPGRADE. Dit woord is een synoniem voor ‘update’, hetgeen “*gemoderniseerde versie van een computerprogramma of aangevulde, bijgewerkte, verbeterde versie van een tekst*” betekent.<sup>1</sup> De tekens zijn om die reden begripsmatig overeenstemmend.

---

<sup>1</sup> zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> Editie.

*Conclusie*

39. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief en begripsmatig overeenstemmend.

**Vergelijking van de waren en diensten**

40. 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).

41. Bij vergelijking van de 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.

42. De te vergelijken waren en diensten in kwestie (na verschillende beperkingen) zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op:  | Oppositie gericht tegen:   |
|--|--|
|  | KI 9 Wetenschappelijke, fotografische, cinematografische, en onderwijsstoestellen en -instrumenten (waaronder zogenaamde wetenschapskits); apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; 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; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software. |
|  | KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde drukwerken; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), waaronder zogenaamde wetenschapskits als onderwijsmateriaal voor kinderen; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.                            |
|  | KI 28 Onderwijsspellen (elektronische educatieve -).   |
| KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; academies [onderwijs]; afnemen van pedagogische testen; amusement; attractieparken; beroepsvoorlichting [adviesing op het gebied van opvoeding of opleiding]; casino's; circussen; clubs [ontspanning of opvoeding]; coaching [instructie]; componeren van muziek; desktop publishing; diensten van amusementshallen; diensten van dierentuinen; |  |

diensten van diskjockeys; diensten van film- en toneelartiesten; diensten van opnamestudio's; diensten van reporters; diensten van scholen; diensten van tolken; dierendressuur; discotheken; educatie; filmen [filmopname] op videoband; filmproductie, anders dan voor reclamedoeleinden; filmstudio's; filmverhuur; fitness-lessen; fotografie; fotoreportages; gezondheidsclubs [conditietraining en fitness]; godsdienstonderwijs; gokspelen; gymnastiekonderwijs; het organiseren en houden van colloquia; het organiseren en houden van conferenties; het organiseren en houden van congressen; het organiseren en houden van seminaria; het organiseren en houden van symposia; het organiseren en houden van workshops; het schrijven van scenario's; informatie op het gebied van amusement; informatie op het gebied van onderwijs; informatie op het gebied van recreatie; interpretatie van gebarentaal; kalligrafie; kleuterscholen; kostscholen; lay-out verzorging, anders dan voor publicitaire doeleinden; lichaamstraining; microfilmen; mobiele bibliotheken; modeldiensten voor artiesten; modeshows voor ontspanning; montage van videobanden; museumdiensten [presentaties, tentoonstellingen]; music-halls; muziekproductie; nachtclubs; nasynchronisatie; omscholing; ondertiteling; online publikatie van elektronische boeken en periodieken; ontspanning via de radio; ontspanning via de televisie; opstellen [schrijven] van teksten, anders dan reclameteksten; organisatie van bals; organisatie van loterijen; organisatie van schoonheidswedstrijden; organisatie van sportcompetities; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; organisatie van voorstellingen [impresario-diensten]; organisatie van wedstrijden [opvoeding of ontspanning]; organiseren en uitvoeren van concerten; orkesten; persoonlijke begeleiding bij fitness; plaatskaartenbureau [ontspanning]; plaatsreservering voor voorstellingen; praktijkonderwijs [demonstratie]; productie van films op videobanden; productie van shows; receptie-planning [ontspanning]; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; schriftelijk onderwijs; sportkampen; tekstuitgave, andere dan publicitair; ter beschikking stellen van golfterreinen; ter beschikking stellen van installaties voor vrijetijdsbesteding; ter beschikking stellen van karaoke-faciliteiten; ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publikaties; ter beschikking stellen van online spellen via een computernetwerk; ter beschikking stellen van



|   |  |
|---|--|
| <p>sportfaciliteiten; theatervoorstellingen; tijdregistratie bij sportieve evenementen; toneelvoorstellingen; uitgave van boeken; uitleen van boeken; vakantiecampen [ontspanning]; verhuur van audio- apparatuur; verhuur van decors voor voorstellingen; verhuur van duikersuitrustingen; verhuur van filmtoestellen en -toebehoren; verhuur van geluidsopnamen; verhuur van radio- en televisietoestellen; verhuur van speelgoed; verhuur van spelmateriaal; verhuur van sportterreinen; verhuur van sportuitrustingen, behalve vervoermiddelen; verhuur van stadions; verhuur van tennisbanen; verhuur van theaterdecors; verhuur van verlichtingsapparatuur voor tv-studio's en toneeldecors; verhuur van videobanden; verhuur van videocamera's; verhuur van videorecorders; vertaaldiensten; vertonen van bioscoopfilms.</p> |  |
|---|--|

43. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

44. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

#### Klasse 9

45. De waren “*cinematografische toestellen en -instrumenten*” zijn complementair aan de diensten “*verhuur van filmtoestellen en -toebehoren en vertonen van bioscoopfilms*”, aangezien het noodzakelijk is om cinematografische toestellen, zoals filmcamera's of filmprojectors, te gebruiken om deze diensten te kunnen uitvoeren. Het doel van de diensten is immers het verhuren van de betreffende waren. Hier is derhalve sprake van lichte soortgelijkheid.

46. Met betrekking tot de waren “*onderwijstoestellen en -instrumenten*” is het Bureau van oordeel dat deze soortgelijk zijn aan de diensten “*opleiding; academies [onderwijs]; educatie; praktijkonderwijs [demonstratie] en schriftelijk onderwijs*” van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten worden allemaal ingezet ten behoeve van het verlenen van scholing en hebben derhalve hetzelfde doel. Daarnaast worden deze waren en diensten vaak gelijktijdig ter beschikking gesteld door de onderwijsinstelling in kwestie. Het publiek kan er derhalve dezelfde herkomst aan toedichten.

47. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren “*apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld*” van verweerder beschouwd worden als identiek aan de waren “*audio-apparatuur*” genoemd in de diensten “*verhuur van audio-apparatuur*” van het ingeroepen recht. “*Audio-apparatuur*” betreft immers waren die onderdeel uitmaken van de meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). De waren van het bestreden teken zijn om die reden onlosmakelijk verbonden aan de diensten van opposant, aangezien het gebruik van “*audio-apparatuur*”

noodzakelijk is om de betreffende diensten te kunnen uitvoeren. Er is derhalve sprake van een lichte soortgelijkheid.

48. De waren "*magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers*" zijn soortgelijk aan de diensten "*organiseren en uitvoeren van concerten; theatervoorstellingen*" in klasse 41 van opposant. Het is gebruikelijk dat concerten en theatervoorstellingen opgenomen worden en dat de beeld- en geluidopnames verkocht worden in de vorm van alle dragers zoals opgesomd worden in het bestreden teken.

49. Het Bureau is van oordeel dat de waar "*software*" eveneens soortgelijk is aan de diensten "*opleiding; academies [onderwijs]; educatie; praktijkonderwijs [demonstratie] en schriftelijk onderwijs*". De algemene term 'software' kan immers ook betrekking hebben op de software die wordt gebruikt om een bepaalde training te geven of vaardigheid aan te leren. Deze waren en diensten hebben derhalve hetzelfde doel, te weten het verlenen van onderwijs. Bovendien is het tegenwoordig niet ongebruikelijk dat een onderwijsinstelling bij het verlenen van haar diensten ook het bijbehorende studiemateriaal aanbiedt via een specifiek computerprogramma, bijvoorbeeld in de vorm van een online leermodule. De waren en diensten kunnen derhalve afkomstig zijn van dezelfde aanbieders en via dezelfde distributiekanaalen worden aangeboden aan de consument.

50. De voorgaande redenering geldt ook voor de waren "*wetenschappelijke toestellen en -instrumenten (waaronder zogenaamde wetenschapskits)*" en de diensten van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten hebben hetzelfde doel en kunnen ter beschikking worden gesteld via dezelfde aanbieders. Het Bureau is van oordeel dat deze waren en diensten derhalve eveneens soortgelijk zijn.

51. De waren "*fotografische toestellen en -instrumenten*" zijn naar het oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de diensten "*fotografie; fotoreportages*" of enige andere diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar gebruikt een fotograaf een fototoestel, alsmede bijbehorende instrumenten, maar het publiek weet deze waren niet afkomstig zijn de fotograaf en door een andere leverancier op de markt worden gebracht.

52. De waren "*apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom*" zijn evenmin soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Deze waren kunnen wellicht nuttig zijn bij het verrichten van sommige diensten, zoals het "*organiseren van voorstellingen of het verhuren van verlichtingsapparatuur*", van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten hebben echter een verschillend doelpubliek. Het publiek van de genoemde diensten zal doorgaans niet geïnteresseerd zijn in de herkomst van de mogelijk daarbij dienstdoende aggregaat, verdeelkast of elektriciteitskabel, terwijl het doelpubliek van deze waren heel goed weet dat deze niet afkomstig zijn van de leveranciers van de betreffende diensten. De waren en diensten in kwestie worden immers niet geleverd door dezelfde of verbonden ondernemingen, zodat verwarring dienaangaande zich niet zal voordoen. Er is dus geen sprake van soortgelijkheid tussen deze waren en diensten (zie ook BBIE oppositiebeslissing Showtec, 21 januari 2010, 2001453).

53. Ook de waren "*rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers*" kunnen weliswaar worden gebruikt ten behoeve van onderwijsdiensten, maar zijn daartoe niet onontbeerlijk. Deze waren en diensten zijn naar hun aard dermate verschillend, dat het publiek hieraan niet dezelfde herkomst zal toedichten. Bovendien worden deze waren en diensten niet door dezelfde ondernemingen of organisaties aangeboden aan het publiek.

#### Klasse 16

54. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*Uit papier en karton vervaardigde drukwerken*", alsmede "*drukwerken*" van het bestreden teken complementair zijn aan diensten "*uitgave van boeken*" van het ingeroepen

recht. Het uitgeven van boeken is immers onlosmakelijk verbonden aan deze waren, zodanig dat er een wederzijds noodzakelijk verband bestaat tussen deze waren en diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve in lichte mate soortgelijk (zie BBIE oppositiebeslissing ATLAS, 13 april 2015, 2006367).

55. De waren "*foto's*" zijn soortgelijk aan de "*fotografie; fotoreportages*" diensten van opposant. Een gespecialiseerde fotozaak biedt, naast het afdrukken van foto's, doorgaans ook aan om foto's, zoals pasfoto's, ter plekke te laten maken. Het is evenmin ongebruikelijk dat bij een fotoreportage, uitgevoerd door een professionele fotograaf, de foto's vervolgens ook via deze fotograaf worden besteld en geleverd. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren en diensten eenzelfde herkomst toedichten.

56. De waren "*leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), waaronder zogenaamde wetenschapskits als onderwijsmateriaal voor kinderen*" zijn complementair aan de diensten "*opleiding; academies [onderwijs]; diensten van scholen*" van het ingeroepen recht. Deze laatste waren zijn immers onontbeerlijk om deze opleidings- en opvoedingsdiensten te verlenen en het is ook gebruikelijk dat bij het geven van opleidingen ook opleidingsmateriaal wordt verschaft in de vorm van drukwerken, leermiddelen en ander onderwijsmateriaal en dat de opleidingsorganisatie de publicatie daarvan zelf verzorgt. De waren kennen daarmee een gelijke bestemming en wijze van gebruik en verspreiding als de betreffende diensten (zie hiertoe ook: GEU, El Tiempo, T-233/06, 22 april 2008).

57. De waren "*papier en karton*" zijn te beschouwen als grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven of tekenen of waren in te verpakken. De waren worden over het algemeen door groothandels of gespecialiseerde kantoorboekhandels verkocht. Naar hun aard hebben deze waren een ander doel, wijze van gebruik en zijn de distributiekanaalen verschillend ten opzichte van de diensten van het ingeroepen recht.

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

59. De waren "*schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; schrijfmachines en kantoortikelen (uitgezonderd meubelen)*" betreffen waren die naar hun aard, bestemming en wijze van distributie niet soortgelijk zijn aan de diensten van de opposant. Ondanks dat bepaalde producten, zoals nietmachines en lijm kunnen worden gebruikt in het kader van de diensten van opposant, is de aard en het doel van deze producten zeer verschillend. Het publiek zal derhalve niet denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde producenten. Evenmin zijn deze te beschouwen als complementair aan de diensten in kwestie.

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

61. De waren "*plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen*" zijn niet soortgelijk aangezien deze waren geen enkel verband houden met de diensten van het ingeroepen recht en naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik verschillend zijn. Daarnaast verschillen de fabricage- en distributiekanaalen.

62. De waren "*clichés en drukletters*" worden gebruikt bij het drukken van illustraties en letters. Deze waren zijn evenmin soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De aard en bestemming van deze producten is

zeer specifiek. Ze worden gebruikt bij het drukken en ze worden gebruikt door professionele drukkers. Zowel de toepassing als het publiek waar deze waren voor bestemd zijn verschilt.

#### *Klasse 28*

63. Onderwijsspellen (elektronische educatieve-), zijn soortgelijk aan de “*opleiding; academies [onderwijs]; educatie; praktijkonderwijs [demonstratie] en schriftelijk onderwijs*” diensten van het ingeroepen recht. Deze waren en diensten worden allemaal ingezet ten behoeve van het verlenen van scholing. De waren en diensten hebben derhalve hetzelfde doel en worden vaak gelijktijdig ter beschikking gesteld aan het publiek door een onderwijsinstelling of opleidingscentrum die dergelijke spellen zelf uitbrengt. Het publiek kan er derhalve dezelfde herkomst aan toedichten.

#### Conclusie

64. De waren en diensten zijn deels (licht) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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

65. 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.

66. 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). In casu betreft het waren die gericht zijn op een gemengd publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

67. 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).

68. 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). Verweerder heeft betoogd dat het woord UPGRADE geen enkel onderscheidend vermogen heeft (zie punt 16). Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking inde zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010).

69. De stelling dat het woord UPGRADE wellicht door een deel van het publiek kan worden opgevat als een kenmerk van de diensten van opposant neemt niet weg dat dit woord, in het licht van de centrale positie, de wijze waarop het woord is weergegeven en de overige elementen in beide tekens, een dominerend bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken vormt. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs

betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T- 7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004).

70. 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 geciteerd).

71. Het Bureau is van oordeel dat op basis van bovengenoemde factoren en gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens, er sprake is van verwarringsgevaar, nu het publiek wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen (zie in die zin ook GEU, Conforflex, T-10/03, 18 februari 2004).

## **B. Overige factoren**

72. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar verschillende weigeringsbeslissingen van het Deutsches Patent und Markenamt, alsmede het EUIPO, waaruit volgens verweerder kan worden afgeleid dat het woord UPGRADE in het onderhavige geval geen onderscheidend vermogen heeft, (zie punt 16), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

## **C. Conclusie**

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren en diensten.

## **IV. BESLUIT**

74. De oppositie met nummer 2011173 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1312558 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie was gericht en die soortgelijk zijn, te weten:

- Klasse 9: Wetenschappelijke, cinematografische en onderwijstoestellen en -instrumenten (waaronder zogenaamde wetenschapskits); 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; software.
- Klasse 16: Uit papier en karton vervaardigde drukwerken; drukwerken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), waaronder zogenaamde wetenschapskits als onderwijsmateriaal voor kinderen.
- Klasse 28: Onderwijs spellen (elektronische educatieve -).

76. Het Benelux depot met nummer 1312558 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet was gericht, alsmede de waren die niet soortgelijk zijn:

- Klasse 9: Zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) toestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de

geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

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

77. 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, 4 november 2016

Eline Schiebroek  
*Rapporteur*

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Cees van Swieten