



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011638
van 9 juni 2017

Opposant: **WE Brand S.à.r.l.**
Avenue Pasteur 31 - 33
2311 Luxemburg
Luxemburg

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

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 879701**

WE

tegen

Verweerder: **Dennis Bastiaans**
Bredaseweg 184
5038 NK Tilburg
Nederland


Gemachtigde: **Advocatenkantoor Steenhuis**
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1322335**

WeArnhem

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 1 december 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35 en 41. Het depot is onder nummer 1322335 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 december 2015.
2. Op 28 januari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 879701 van het woordmerk WE ingediend op 31 maart 2010 en ingeschreven op 12 juli 2010 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.
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 waren en 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 2 februari 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Daarnaast heeft verweerder de lijst van waren en diensten van het bestreden teken beperkt. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 18 augustus 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat de onderneming WE een internationaal kledingconcern is met meer dan 150 winkels in de Benelux. Volgens opposant is het ingeroepen recht bekend in de Benelux en opposant verwijst hierbij naar verschillende documenten ter ondersteuning van deze stelling.
10. De tekens zijn visueel overeenstemmend, omdat het eerste woord van het bestreden teken een loutere overname is van het ingeroepen recht. Opposant stelt dat het identieke woord WE visueel los staat van het element ARNHEM, omdat de eerste twee letters van het woord ARNHEM wit zijn en daarmee visueel wegvallen. Om die reden betoogt opposant dat het publiek het teken zal opvatten als een weergave van twee woorden, WE en ARNHEM. Daarnaast stelt opposant dat het woord ARNHEM niet onderscheidend is en dat de grafische

elementen niets toevoegen aan het onderscheidend vermogen van het bestreden teken in zijn geheel. Het element WE vormt derhalve het dominante bestanddeel van het bestreden teken, aldus opposant.

11. Ook in het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat het eerste woord WE identiek is aan het ingeroepen recht en dat de toevoeging van het tweede element ARNHEM onvoldoende is om overeenstemming te voorkomen. Volgens opposant zijn de tekens derhalve auditief overeenstemmend.

12. In het kader van de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat beide tekens het persoonlijk voornaamwoord 'we' bevatten. In het bestreden teken wordt dat persoonlijk voornaamwoord gevolgd door de naam van een stad. Opposant betoogt dat het publiek het bestreden teken zou kunnen opvatten als een verwijzing naar één van de vestigingen van de WE, te weten de WE winkel in Arnhem. Het is volgens opposant niet ongebruikelijk dat een lokale vestiging wordt aangeduid met de naam WE, gevolgd door de stad in kwestie. Gezien de centrale rol van het woord WE in beide tekens en gelet op het niet onderscheidende en beschrijvende karakter van het woord ARNHEM, stelt opposant dat er sprake is van een voldoende mate van begripsmatige overeenstemming.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat alle waren en diensten van het bestreden teken identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Volgens opposant betreffen de waren en diensten van het bestreden teken algemene omschrijvingen, zodat deze ook betrekking kunnen hebben op de waren en diensten van opposant.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

15. In zijn argumenten heeft verweerder het Bureau verzocht om de waren en diensten in klasse 9, 16, 35 en 41 te beperken, alsmede klasse 25 in zijn geheel te schrappen.

16. Verweerder stelt dat opposant beroep doet op de bekendheid van een reeks seriemerken en niet enkel het ingeroepen recht. Volgens verweerder kan voor de vaststelling van het verwarringsgevaar derhalve niet alleen gekeken worden naar het ingeroepen recht, maar dient de gehele reeks seriemerken in aanmerking te worden genomen.

17. Volgens verweerder is er sprake van een visueel aanzienlijk verschil tussen de reeks seriemerken en het bestreden teken vanwege het lettertype, de kleuren en enkel de letter 'W' als hoofdletter is geschreven, dit in tegenstelling tot het element WE in de reeks seriemerken. Om die reden is er sprake van een andere totaalindruk, aldus verweerder.

18. Verweerder betoogt verder dat bij de vormgeving van het bestreden teken gebruik is gemaakt van een woordspeling, tot stand gekomen door het samenvoegen van een persoonlijk voornaamwoord en een werkwoord in de Engelse taal met de naam van een stad. Het element AR, geschreven in witte letters, verwijst namelijk naar het Engelse woord 'are'. Deze woordspeling draagt volgens verweerder bij aan het onderscheidend vermogen van het bestreden teken. Daarnaast verwijst verweerder naar de bekende slogan 'I AMSTERDAM'. Het publiek is derhalve vertrouwd met voornoemde woordspeling en dit draagt eveneens bij aan het onderscheidend vermogen van het bestreden teken, aldus verweerder. Ook zal het publiek begrijpen dat het bestreden teken, net zoals de slogan I AMSTERDAM, betrekking heeft op stads promotie. Volgens verweerder levert de woordspeling ook een belangrijk visueel, auditief en begripsmatig verschil op met de oppositieprocedure inzake het ingeroepen recht en het teken WE ROTTERDAM (BBIE, 4 augustus 2011, 2005164).

19. In het kader van de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de klemtoon van het bestreden teken ligt op de eerste twee letters van het woord ARNHEM. Ook betoogt verweerder dat het woord ARNHEM de aandacht

van het publiek trekt, omdat het gaat om een bekende plaats in Nederland. Om die reden speelt het element WE op auditief vlak een ondergeschikte rol en is er geen sprake van auditieve overeenstemming, aldus verweerder.

20. Verweerder stelt dat de bekendheid van de reeks seriemerken van opposant als gevolg heeft dat het publiek de aanduiding WE niet zal opvatten als persoonlijk voornaamwoord, maar zal associëren met modeartikelen. Juist door deze bekendheid zal het publiek derhalve in staat zijn andere merken te onderscheiden van het ingeroepen recht. Volgens verweerder zal het publiek het bestreden teken niet associëren met modeartikelen, maar opvatten als een persoonlijk voornaamwoord gecombineerd met een stadsnaam. Als gevolg van voornoemde woordspeling zal het publiek het bestreden teken dan ook associëren met waren en diensten die betrekking hebben op promotie van de stad Arnhem, aldus verweerder. Om die reden is er sprake van een begripsmatige verschillende totaalindruk.

21. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat deze niet soortgelijk zijn. Verweerder betoogt dat hij zijn waren en diensten uitdrukkelijk gebruikt voor stadspromotie, hetgeen niets te maken heeft met modeartikelen. Daarnaast stelt verweerder dat partijen niet in dezelfde sector actief zijn, nu opposant zich met name richt op verkoop van kleding aan consumenten en verweerder zich toelegt op stadspromotie.

22. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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


26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
WE	

30. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds aangehaald). Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht bestaat uit een zuiver woordmerk van twee letters, WE. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het wordelement begint met dezelfde twee letters als het ingeroepen recht, de letters 'We' in de kleur blauw en daarna volgt het woord 'Arnhem' waarbij de letters 'Ar' wit zijn en de overige letters eveneens zijn weergegeven in het blauw. Het wordelement is geplaatst in een grijs kader.

32. In principe doet het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013), echter, in het onderhavige geval is de derde letter van het bestreden teken een hoofdletter, die ook nog is weergegeven in een andere kleur dan de eerste twee letters. Om die reden is het Bureau van oordeel dat het publiek het wordelement in het bestreden teken zal beschouwen als een samenstelling van twee woorden, te weten 'We Arnhem'.

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 casu is het figuratieve aspect van het betwiste teken zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters, in de kleuren blauw

en wit, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004).

34. Merk en teken delen het eerste deel WE, waarbij van belang is dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

35. De tekens zijn in visueel opzicht 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 Gerecht EU 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 één woord van twee letters. Met betrekking tot het bestreden teken overweegt het Bureau dat het niet uitmaakt of het wordelement in één of in twee woorden wordt uitgesproken. De uitspraak is hetzelfde qua lengte en ritme. Indien het teken als één woord wordt uitgesproken zal er wellicht minder nadruk worden gelegd op de tweede lettergreep. Dit enkele verschil verandert niets aan de identieke uitspraak van de eerste lettergreep van het bestreden teken en het ingeroepen recht.

38. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd).

39. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

41. Het ingeroepen recht bestaat uit het persoonlijk voornaamwoord 'we'. Het bestreden teken betreft eveneens het persoonlijk voornaamwoord 'we' met daarna het woord 'Arnhem', hetgeen het publiek zal opvatten als de hoofdstad van de provincie Gelderland in Nederland. Het eerste deel in beide tekens is derhalve begripsmatig identiek.

42. Verweerder betoogt dat er sprake is van een woordspeling (zie alinea 18). Het Bureau is van oordeel dat een deel van het publiek het bestreden teken op deze wijze zou kunnen opvatten, aangezien de witte letters AR doen denken aan het Engelse woord 'are'. In dat geval zal het bestreden teken worden begrepen als een woordspeling op de zin "we are Arnhem". Het kan echter niet worden uitgesloten dat een deel van het publiek het bestreden teken simpelweg opvat als WE ARNHEM. Er zij in dit verband aan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

43. Daar komt bij dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk, in dit geval de aanduiding ARNHEM, niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende

bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De aandacht van het publiek zal derhalve met name uitgaan naar het eerste identieke wordelement WE.

44. In het licht van het voorgaande zijn de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Conclusie

45. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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).

47. 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.

48. Na beperking van de waren en dienstenlijst door verweerder (zie alinea 7) zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 3 Zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions.	
Kl 9 Brillen, waaronder zonnebrillen; brilmonturen; etuis en kokers voor brillen.	Kl 9 software; downloadbare software in de vorm van mobiele applicaties (apps); (mobiele) computer software applicaties voor mobiele telefoons, smart phones, notebooks, computers en mediaplayers; mobiele applicaties (apps); publicaties in elektronische vorm (te downloaden); downloadbare software via Internet en draadloze apparaten, gestreamde bestanden, downloadbare podcasts, downloadbare gegevensbestanden; alle voornoemde waren enkel en uitsluitend betrekking hebbende op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad.
Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten, waaronder horloges.	
	Kl 16 Papier en karton; drukwerken, waaronder kranten, boeken, tijdschriften, posters en (ansicht)kaarten; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen);

	drukletters; clichés; alle voornoemde waren enkel en uitsluitend betrekking hebbende op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad.
Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; paraplu's en parasols; reiskoffers en koffers; tassen voor zover niet begrepen in andere klassen.	
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.	
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten; verkooppromotie; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten met betrekking tot de in klasse 35 genoemde diensten; het bijeenbrengen ten behoeve van derden van een verscheidenheid aan producten teneinde consumenten in de gelegenheid te stellen de producten te bekijken en te kopen; bemiddeling in commerciële zaken bij het verhandelen van producten in het kader van de diensten van groothandelbedrijven; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder het Internet.	Kl 35 Reclame en promotie; beheer van commerciële zaken; groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot de verkoop van promotieartikelen, te weten zgn. merchandising, zoals kleding, schoeisel, hoofddeksels, posters, zonnebrillen, cd's, sleutelhangers, tassen, aanstekers, keycords, polsbandjes, paraplu's, pennen, stickers, ansichtkaarten, boeken, kalenders, tijdschriften; zakelijke administratie; administratieve diensten; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; merchandising van producten en advisering terzake; Zakelijke administratie; reclame en commerciële zaken, in het bijzonder verspreiden van reclamedrukwerken op het gebied van toerisme, cultuur, sport en recreatie; het publiceren en doen publiceren van reclamedrukwerken alsmede het bevorderen door middel van promotie en reclame, van culturele, creatieve en recreatieve manifestaties; zakelijke bemiddeling bij de verkoop van plaatsen voor theaters, concerten en andere evenementen op het gebied van opvoeding, sport, ontspanning en cultuur; het verstrekken van zakelijke informatie via (draadloze) telecommunicatie verbindingen en op elektronische wijze via computernetwerken en Internet; publiciteit, verkooppromotie en reclame op het gebied van toerisme, alsmede advisering terzake, ook ter ondersteuning van bedrijven die zich bezighouden met toerisme; marktonderzoek op het gebied van vreemdelingenverkeer; het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en andere manifestaties voor commerciële en publicitaire doeleinden; alle voornoemde diensten enkel en uitsluitend betrekking hebbende op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad.
	Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het uitgeven van drukwerken en (digitale) publicaties; het samenstellen en produceren van radio- en televisieprogramma's; het organiseren van congressen en seminars; het organiseren van

	<p>educatieve, ontspannende, culturele en sportieve evenementen; verzorging en organisatie van muziekevenementen, popfestivals en concerten; het uitvoeren en samenstellen van muziek en amusementsprogramma's, ook voor radio en tv; het organiseren en uitvoeren van toneelvoorstellingen; produceren van films; muziekkuitvoeringen; uitgeven en publiceren van tijdschriften, teksten (niet-publicitair), foto's en posters, beeld- en geluidsopnamen; alle voornoemde diensten enkel en uitsluitend betrekking hebbende op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad.</p>
--	---

Klasse 9 en 16

49. In het algemeen zijn diensten en waren 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.

50. 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 op zijn minst 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).

51. De waren van het bestreden teken in klasse 9 en 16 hebben uitsluitend betrekking op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad. Door deze toevoeging in de warenlijst gaat het derhalve om merchandise-artikelen die enkel worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De waren in klasse 9 en 16 hebben dus uitdrukkelijk betrekking op de reclamediensten van opposant. Nu de reclamediensten van opposant dermate nauw verbonden zijn met de waren van verweerder wordt de verhouding tussen deze waren en diensten bijgevolg gekenmerkt door complementariteit. Gezien deze complementariteit bestaat er een zekere mate van soortgelijkheid tussen beide.

Klasse 35

52. De diensten "*Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie* (twee keer genoemd in de dienstenlijst van verweerder); *administratieve diensten*" komen expressis verbis voor in de dienstenlijst van klasse 35 van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

53. De dienst "*promotie*" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "*reclame en verkooppromotie*" van het ingeroepen recht. De aanduiding promotie is immers een synoniem van reclame, namelijk het bevorderen, stimuleren van de verkoop door middel van reclame.

54. De diensten "*reclame en commerciële zaken, in het bijzonder verspreiden van reclamedrukwerken op het gebied van toerisme, cultuur, sport en recreatie; het publiceren en doen publiceren van reclamedrukwerken alsmede het bevorderen door middel van promotie en reclame, van culturele, creatieve en recreatieve manifestaties; publiciteit, verkooppromotie en reclame op het gebied van toerisme, alsmede advisering terzake, ook ter ondersteuning van bedrijven die zich bezighouden met toerisme*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk,

aangezien deze diensten allemaal vallen onder de algemene dienst “reclame” genoemd in klasse 35 van het ingeroepen recht. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

55. De diensten “*groothandel- en detailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van promotieartikelen, te weten zgn. merchandising, zoals kleding, schoeisel, hoofddeksels, posters, zonnebrillen, cd's, sleutelhangers, tassen, aanstekers, keycords, polsbandjes, paraplu's, pennen, stickers, ansichtkaarten, boeken, kalenders, tijdschriften; merchandising van producten en advisering terzake*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten “*detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten*” van het ingeroepen recht. Deze diensten hebben immers hetzelfde doel, te weten het verkopen van verschillende soorten producten aan consumenten, en kunnen geleverd worden door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

56. De diensten van verweerder inzake “*zakelijke bemiddeling bij de verkoop van plaatsen voor theaters, concerten en andere evenementen op het gebied van opvoeding, sport, ontspanning en cultuur*” kunnen ook vallen onder de diensten van het ingeroepen recht met betrekking tot “*zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten*”. Tickets en andere vormen van toegangsbewijzen voor een theatervoorstelling, concert of een ander evenement betreffen immers ook een “product”. In de classificatie van het ingeroepen recht is niet gespecificeerd waar de diensten zich op richten, dit kan dus ook gericht zijn op het verkopen van kaarten voor voorstellingen, uitvoeringen etc. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de diensten soortgelijk zijn (zie BBIE oppositiebeslissing 2000420, 5 november 2007, Miljonair Plaza).

57. De diensten “*het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en andere manifestaties voor commerciële en publicitaire doeleinden*” is licht soortgelijk aan reclame. Hoewel de aard van de diensten verschillend is, is het doel wel hetzelfde, namelijk het bevorderen en stimuleren van de verkoop van waren of diensten. Daarnaast kunnen de diensten zich richten op hetzelfde publiek.

58. De diensten “*verstrekken van zakelijke informatie via (draadloze) telecommunicatieverbindingen en op elektronische wijze via computernetwerken en Internet*” zijn soortgelijk aan de “*zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten*” van het ingeroepen recht. De aard en het doel van deze diensten zijn dezelfde, namelijk het verschaffen van informatie en advies.

59. De diensten “*marktonderzoek op het gebied van vreemdelingenverkeer*” zijn in zekere mate soortgelijk aan de diensten “*reclame*” van het ingeroepen recht. Marktonderzoek is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van reclamecampagnes, alsmede de beoordeling van dergelijke campagnes. De wijze waarop informatie over een product of dienst wordt verspreid zal immers over het algemeen (mede) worden bepaald door een marktonderzoek of onderzoek inzake het bepalen van de wijze van distributie, de precieze aard van en de omvang van die informatie. Deze diensten zijn gericht op hetzelfde publiek en worden achtereenvolgens ingezet (zie ook BBIE oppositiebeslissing 2009647, 1 oktober 2015, EXTRAVAGANZA). De toevoeging van het onderwerp “op het gebied van vreemdelingenverkeer” tast de aarde van de dienst niet aan. De reclamediensten van opposant kunnen hier tevens betrekking op hebben.

Klasse 41

60. Voor de diensten in klasse 41 geldt dat door de toevoeging “*alle voornoemde diensten enkel en uitsluitend betrekking hebbende op het strategisch promoten van de stad Arnhem ter bevordering van een positieve beeldvorming omtrent deze stad*” deze diensten dus allemaal in het teken staan van de promotie van de stad Arnhem. Hierdoor krijgen deze diensten hetzelfde doel als de reclamediensten genoemd in klasse 35 van het ingeroepen recht. De diensten zijn derhalve soortgelijk.

Conclusie

61. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk, deels in zekere mate soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

62. 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.

63. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

64. 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 gaat het om waren en diensten die gericht zijn op een gemengd publiek, waarvan niet kan worden vastgesteld dat het aandachtsniveau verhoogd zal zijn.

65. 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).

66. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

67. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in de zaak MISS FIFTIES / FIFTIES (23 oktober 2002, T-104/01) dat wat de omstandigheden betreft, waaronder de betrokken waren worden verhandeld, het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft, afhankelijk van de erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde kledingfabrikant, ter onderscheiding van verschillende productlijnen, gebruik maakt van submerken, dat wil zeggen tekens die worden afgeleid van een hoofdmerk en met dit merk een dominerend bestanddeel gemeen hebben. Het is naar het oordeel van het Bureau derhalve niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, zal menen dat We Arnhem een (lokale) versie is van WE (GEU, CONFORFLEX, zaaknr. T-10/03, 18 februari 2004).

68. 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).

69. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

70. Verweerder stelt dat het bestreden teken een verhoogd onderscheidend vermogen heeft, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie alinea 18). Dit argument is echter geen relevante factor bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Enkel het onderscheidende karakter van het ingeroepen recht wordt in overweging genomen bij de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring, omdat op basis hiervan de beschermingsomvang van het ingeroepen recht wordt bepaald (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009 en GEU, SNICKERS, T-537/11, 19 april 2013).

71. Verweerder betoogt ook dat de bekendheid van het ingeroepen recht, als onderdeel van een seriemerk, ervoor zorgt dat het publiek in staat is de tekens van elkaar te onderscheiden (zie alinea 20). Hoewel het kan voorkomen dat verschillen in dit soort gevallen mogelijks eerder opvallen, gaat een dergelijke stelling in tegen het grondbeginsel in het merkenrecht dat deel uitmaakt van de vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie dat een merk dat bekendheid geniet een verruimde beschermingsomvang heeft. Zoals reeds in alinea 66 is aangegeven, heeft de bekendheid van het ingeroepen recht echter geen invloed op de uitkomst van de onderhavige procedure.

72. Met betrekking tot het verzoek van verweerder om opposant te veroordelen in de kosten (zie alinea 22), merkt het Bureau op dat in er het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2011638 wordt toegewezen.

75. Het Benelux depot met nummer 1322335 wordt niet ingeschreven.

76. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 juni 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri