



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2011847

van 7 maart 2018

Opposant: **IDTV Film& Video Productions bv**
Overschiestraat 176
1062 XK Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Chiever BV**
Barbara Strozziilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 451842**
LINGO

Tegen

Verweerder: **KNR Technologies Limited**
Ingles Manor Castle Hill Avenue
CT20 2RD Folkestone
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33B
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1326190**
Tolingo

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk **Tolingo** voor waren en diensten in de klassen 38, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1326190 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 februari 2016.
2. Op 8 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 451842 van het woordmerk **LINGO**, ingediend op 25 oktober 1988 voor waren en diensten in de klassen 16, 28, 38 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken 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 11 april 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. 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 1 mei 2017.

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 vast dat het ingeroepen recht in zijn geheel is hernomen in het betwiste teken; afgezien van het element TO zijn de tekens identiek. Dit element is het gangbare Engelse woord voor "te" en speelt daarom een ondergeschikte rol bij de vergelijking van de tekens, aldus opposant, die concludeert dat de tekens visueel in sterke mate overeenstemmen.
10. Auditief worden de tekens, afgezien van het element TO, identiek uitgesproken, zodat ze ook op dit vlak sterk overeenstemmen.
11. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis in het Nederlands, maar wel in het Engels, namelijk "jargon" of "onbegrijpelijke taal". De gemiddelde consument in de Benelux wordt geacht de Engelse taal

mchtig te zijn. Het betwiste teken zal naar analogie worden opgevat als “in jargon of onbegrijpelijke taal spreken”. Om die reden meent opposant dat de tekens ook op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend zijn.

12. Volgens opposant zijn de diensten van het betwiste teken in de klassen 38 en 41 identiek of soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht en de diensten in klasse 42 zijn complementair daaraan.

13. Opposant licht toe dat het televisieprogramma LINGO vanaf 1989 tot 2014 dagelijks te zien was op één van de publieke televisiezenders. In deze zeer lange periode is dit programma (ten minste in Nederland) zeer bekend en populair geworden bij de gemiddelde televisiekijker. Daarnaast wordt het merk gebruikt als gezelschapsspel, computerspel en app. Het ingeroepen recht beschikt dan ook over een sterk onderscheidend vermogen, aldus opposant.

14. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken voor inschrijving te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht in.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

17. Na een uitvoerige analyse van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, komt verweerder tot de bevinding dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven. Op die grond moet volgens hem de oppositie worden afgewezen als niet gegrond.

18. Mocht het Bureau daar anders over oordelen, dan voert verweerder aan dat er geen verwarringsgevaar bestaat. De diensten in de klassen 38 en 41 overlappen maar ten dele en die in 42 zijn volgens verweerder al helemaal niet soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

19. Visueel hebben de tekens slechts het element LINGO gemeen. Dit is het laatste element en trekt dus minder de aandacht. Door het eerste deel TO in het betwiste teken is er volgens verweerder geen sprake van visuele of auditieve overeenstemming.

20. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht een duidelijke betekenis, als afkorting of *slang* voor *language*, zoals in *the local lingo (language) of a country or place*. Het betwiste teken daarentegen heeft in het geheel geen betekenis.

21. Op grond van deze overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie als ongegrond af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

22. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

23. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

24. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 februari 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 februari 2011 tot 9 februari 2016.

25. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

26. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:

1. Twee afdrukken van opposants website;
2. Een afdruk van Wikipedia;
3. Een productieovereenkomst;
4. Overzicht TV-uitzendingen;
5. Nieuwsartikelen;
6. Licentieovereenkomst;
7. Screenshots webshop.

30. De afdruk van de website van opposant (1) bevat een afbeelding van wat kennelijk een spel is, want onder het ingeroepen recht, zij het in een iets andere vorm, staat de tekst “Het leukste woordspelletje van Nederland & België”. Het is niet duidelijk of genoemde afbeelding een verpakking is van een bordspel, dan wel het openingsscherm van een app, want onderaan de afbeelding staat de tekst “Installeer nu gratis op jouw mobiel of tablet”, met daaronder een link naar de App Store en Google play Store. Hoe dit ook zij, uit deze enkele afbeelding valt niets op te maken omtrent de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het ingeroepen recht.

31. Dit laatste geldt eveneens voor de tweede afdruk van opposants website, getiteld "Zo werkt Lingo, The Official Game", met daarna twee pagina's uitleg over het spel.

32. Het artikel uit Wikipedia (2) geeft 9 pagina's uitleg over het TV-spelprogramma Lingo, dagelijks uitgezonden van 1989 tot 2014. Verweerder wijst erop dat met informatie uit Wikipedia als bewijsmateriaal omzichtig moet worden omgegaan. Het is immers een vrije encyclopedie, die door eenieder kan worden aangepast. In casu is het artikel evenwel door middel van voetnoten gedocumenteerd en ook elders valt de informatie te verifiëren.

33. Het bovenstaande wordt namelijk bevestigd door de productieovereenkomst (3) tussen AVROTROS en opposant met betrekking tot het TV-spelprogramma Lingo, het overzicht van 586 afleveringen van dit programma (4) en de nieuwsartikelen (5), met als titels: "Feest voor Lingo. Het televisieprogramma bestaat morgen 25 jaar", "Lingo maakt comeback bij SBS 6" en met screenshots van de uitzendingen.

34. Van de licentieovereenkomst (6) wordt slechts de eerste pagina geleverd. Opposant verleent daarin een licentie aan een derde partij om overeenkomstig het format van het TV-spelprogramma bordspellen te ontwikkelen en op de markt te brengen. Uit screenshots van de websites van bol.com en intertoys (7) blijkt dat zulks ook daadwerkelijk is gebeurd, maar niet de plaats, omvang of duur van het gebruik van het ingeroepen recht.

Conclusie

35. Uit de door opposant ingediende bewijsstukken blijkt het reëel gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten *ontspanning en uitvoeren van amusementsprogramma's via televisie* en *organiseren van spelprogramma's*. Voor de overige waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd, is het normaal gebruik niet aangetoond, zodat de beslissing overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub e UR uitsluitend gebaseerd wordt op de hierboven genoemde diensten.

A.2 Verwarringsgevaar

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.

36. 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."

37. 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

38. 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).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LINGO	Tolingo

Visuele vergelijking

41. Beide ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen recht bestaande uit vijf letters, het betwiste teken bestaande uit zeven, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

42. Het ingeroepen recht is in zijn geheel hernomen in het betwiste teken, maar het kan niet worden gezegd dat het daarin een zelfstandige onderscheidende positie behoudt; het maakt immers deel uit van een nieuwgevormd woord. Niettemin betekent dit dat vijf van de zeven letters van het betwiste teken identiek zijn en op dezelfde positie voorkomen als in het ingeroepen recht. Het enkele verschil in de twee eerste letters van het betwiste teken is onvoldoende om de totaalindruk van visuele overeenstemming weg te nemen.

43. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

44. Het ingeroepen recht telt twee lettergrepen, het betwiste teken drie, waarvan twee hetzelfde worden uitgesproken als het ingeroepen recht. Bovendien valt de klemtoon bij beide tekens op de klinker I. Het enkele verschil in uitspraak van de eerste lettergreep in het betwiste teken is onvoldoende om de totaalindruk van auditieve overeenstemming weg te nemen.

Begripsmatige vergelijking

45. *Lingo* is in de *oxforddictionaries* gedefinieerd als *a foreign language or local dialect* ("it doesn't matter if you can't speak the lingo") en *the vocabulary or jargon of a particular subject or group of people* ("computer lingo") (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/lingo>).

46. Opposant meent dat de gemiddelde consument in de Benelux het Engels voldoende machtig is om deze betekenis te herkennen en naar analogie het betwiste teken zal opvatten als de werkwoordsvorm van dit woord (zie punt 11). Volgens verweerder heeft het ingeroepen recht een duidelijke betekenis, maar het betwiste teken niet (zie punt 20).

47. In het midden kan blijven of het betwiste teken, hoewel het uit één woord bestaat, zal worden opgevat als een Engelse werkwoordsvorm. Partijen zijn het in ieder geval eens over de duidelijke betekenis van het element “lingo” en ook het Bureau is van oordeel dat in ieder geval ten minste een deel van het in aanmerking komend publiek de tekens zal opvatten als refererend aan eenzelfde begripsinhoud.

48. Voor ten minste een deel van het in aanmerking komend publiek zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend.

Conclusie

49. Merk en teken zijn visueel en auditief en voor minstens een deel van het publiek begripsmatig overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

50. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

51. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

52. Hierboven is geconstateerd dat het daadwerkelijk gebruik van het ingeroepen recht slechts is aangetoond voor een deel van de diensten waarvoor het is ingeschreven. Bijgevolg dient de oppositiebeslissing uitsluitend op basis van deze diensten te worden genomen. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Class 38 Telecommunication services; communication services for the electronic transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the Internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video- on-demand service.</p> <p><i>Telecommunicatiediensten; communicatiediensten voor de elektronische overdracht van stemmen; overdracht van gegevens; elektronische overdracht van beelden, foto's, grafische beelden en illustraties via een wereldwijd computernetwerk; overdracht van gegevens-, audio-, video- en multimediatekstbestanden; simultane uitzending van televisie via wereldwijde communicatienetwerken, het internet en draadloze netwerken; verschaffen van telecommunicatietoegang</i></p>

	<i>tot video- en audio-inhoud beschikbaar via een online video-on-demand dienst.</i>
Klasse 41 Ontspanning en uitvoeren van amusementsprogramma's via televisie; organiseren van spelprogramma's.	Class 41 Production of radio and television shows and programmes; film production services; film distribution; provision of non-downloadable films and television programs via a video-on-demand service. <i>Samenstelling van radio- en televisieshows en -programma's; filmproductie; filmdistributie; verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma's via video-on-demand.</i>
	Class 42 Technical design and planning of telecommunications equipment; computer software technical support services; technical consultancy relating to the application and use of computer software. <i>Technisch ontwerp en ontwikkeling van telecommunicatieapparatuur; technische ondersteuning met betrekking tot software; technische advisering met betrekking tot de toepassing en het gebruik van computer software.</i>

Klasse 38

53. Alle diensten van het ingeroepen recht in deze klasse hebben betrekking op telecommunicatie en het overbrengen van gegevens, beeld en geluid. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en wijze van levering niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Opposant claimt weliswaar de diensten *telecommunicatie* en *uitzenden van radio- en televisieprogramma's* in klasse 38, maar het gebruik van het ingeroepen recht voor deze diensten is niet bewezen. Immers de programma's van opposant (waarvoor het gebruik wel is aangetoond) werden niet uitgezonden door opposant, maar door de desbetreffende televisie-omroepen, zoals ook blijkt uit de overgelegde productieovereenkomst met VARATROS (zie punt 33)

Klasse 41

54. De diensten *samenstelling van radio- en televisieshows en -programma's, filmproductie, filmdistributie* en *verschaffing van niet-downloadbare films en televisieprogramma's via video-on-demand* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *ontspanning en uitvoeren van amusementsprogramma's via televisie* en *organiseren van spelprogramma's* van het ingeroepen recht. Deze diensten dienen alle eenzelfde doel, namelijk het verschaffen van ontspanning en amusement, ze richten zich tot eenzelfde publiek en veelal zullen deze diensten door dezelfde ondernemingen worden geleverd, zodat de consument kan denken dat ze een gemeenschappelijke herkomst hebben. Ten aanzien van de radioshow's en -programma's zij opgemerkt dat daarbij slechts het medium verschillend is, maar niet de dienst zelf; in principe kunnen televisieshow's en -programma's ook via de radio worden aangeboden.

Klasse 42

55. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn technische diensten met betrekking tot telecommunicatieapparatuur en computersoftware. Deze diensten zijn naar hun aard, doelpubliek en wijze van verstrekken verschillend van deze van het ingeroepen recht. Deze diensten vereisen ook een zeer specifieke know how, zodat zij niet door dezelfde ondernemingen worden geleverd en de consument er niet een gemeenschappelijk herkomst aan zal toekennen.

Conclusie

56. De diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht waarvoor het bewijs van normaal gebruik is geleverd.

A.3 Globale beoordeling

57. 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.

58. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

59. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit geval kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen. Voor de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

60. 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).

61. 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). In casu heeft het ingeroepen recht van huis uit een normaal onderscheidend vermogen aangezien het geen kenmerk beschrijft van de betrokken diensten. Volgens opposant is het ingeroepen recht door jarenlang gebruik zeer bekend (althans in Nederland) en geniet het daardoor een verruimde beschermingsomvang (zie punt 13). Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken omdat zij niet kan leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie. Immers, ten aanzien van niet soortgelijke diensten is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van een bekend merk.

62. Visueel en auditief zijn de tekens overeenstemmend en voor ten minste een deel van het in aanmerking komend publiek zijn zij dat ook op begripsmatig vlak. De betrokken diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2011847 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. Het Benelux depot met nummer 1326190 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41 Alle diensten.

66. Het Benelux depot met nummer 1326190 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 38 Alle diensten.

Klasse 42 Alle diensten.

67. 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, 7 maart 2018

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Annadina Dikken