



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011927
van 28 april 2017

Opposant: **Orange Brand Services Limited**
3 More London Riverside
SE1 2AQ Londen
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Kennedy van der Laan**
Haarlemmerweg 333
1051 LH Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 11428323**

ORANGE

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 12542197**

ORANGE

Ingeroepen recht 3: **Benelux merk 912097**

ORANGE

tegen

Verweerder: **Adusem BV**
De Fruittuinen 10
2132 NZ Hoofddorp,
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux depot 1327455**

code oranje

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk code oranje voor diensten in klasse 35. Het depot is onder nummer 1327455 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2016.
2. Op 2 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 11428323 van het woordmerk ORANGE, ingediend op 14 december 2012 en ingeschreven op 5 juni 2013 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 42 en 44;
 - Uniemerkt inschrijving 12542197 van het woordmerk ORANGE, ingediend op 28 januari 2014 en ingeschreven op 28 oktober 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42;
 - Benelux inschrijving 912097 van het woordmerk ORANGE, ingediend op 22 juli 2011 en ingeschreven op 10 februari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 en 44.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de diensten waarop hij zich baseert tot deze in klasse 35.
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 3 mei 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 november 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 is een telecomprovider die wereldwijd verschillende telefonie-, internet-, alsmede marketing- en reclamediensten levert aan 262 miljoen klanten. Volgens opposant hoort het merk ORANGE bij de top 100 bekendste merken ter wereld.

10. Het woord 'orange' is, onder meer, het Franse woord voor 'oranje'. Voor de ingeroepen rechten geldt volgens opposant dat de beschermingsomvang van een merk zich op grond van artikel 2.20, lid 4 BVIE van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in één van de nationale of streektalen van het Benelux-gebied.
11. Volgens opposant is er sprake van een verregaande mate van visuele overeenstemming tussen de woorden 'orange' en 'oranje', omdat deze maar één letter verschillen en de letters g en j bovendien een sterke visuele gelijkenis vertonen. Daarnaast betoogt opposant dat deze twee woorden ook fonetisch sterk overeenstemmen. Het publiek heeft volgens opposant voldoende kennis van de Engelse taal om te weten dat het woord 'orange' het Engelse woord voor 'oranje' is. Om die reden is er eveneens sprake van begripsmatige overeenstemming.
12. Opposant stelt dat de aanduiding 'code oranje' verwijst naar het geven van een waarschuwing, waarbij oranje het op één na hoogste waarschuwingsniveau betreft. Volgens opposant is het woord 'oranje' in de samenstelling 'code oranje' het onderscheidende en dominante bestanddeel, omdat het bestanddeel 'code' in de combinatie 'code oranje' naar het woord 'oranje' verwijst. De tekens stemmen dan ook begripsmatig overeen.
13. Volgens opposant zullen de ingeroepen rechten door het Nederlandstalige publiek op zijn Engels worden uitgesproken en door het Franstalige publiek op zijn Frans. Opposant betoogt dat het Franstalige publiek het woord 'oranje' ook zal uitspreken als 'orange'. Zowel in het Nederlands, Engels en Frans is het eerste deel van de uitspraak van deze woorden hetzelfde en is bij het laatste deel de auditieve gelijkenis zeer groot, aldus opposant.
14. Gezien de dominante positie van het woord oranje in het bestreden teken is opposant van mening dat de tekens begripsmatig identiek zijn en in auditief en visueel opzicht in hoge mate overeenstemmend zijn.
15. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt opposant dat de diensten van de ingeroepen rechten identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten van het bestreden teken.
16. Opposant stelt verder dat de ingeroepen rechten door langdurig en wereldwijd gebruik inmiddels bekend zijn en de onderscheidende kracht van het teken ORANGE derhalve zeer sterk is.
17. Opposant concludeert tot slot dat er sprake is van verwarringsgevaar.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat het woord 'code' niet ondergeschikt is aan het woord 'oranje'. Het argument van opposant dat het woord 'code' niet onderscheidend is houdt dan ook, volgens verweerder, geen stand. Verweerder betoogt dat beide woordelementen een wezenlijk onderdeel vormen van het bestreden teken.
19. In het kader van de auditieve overeenstemming stelt verweerder dat de uitspraak van het woord 'orange' verschilt van het woord 'oranje'. De beginklank is bij oranje een dubbele 'oo' terwijl dit bij ORANGE in zowel Engels als Frans een enkele 'o' is. Ook de daaropvolgende klanken komen volgens verweerder niet overeen.
20. Verweerder wijst er ook op dat het woord 'oranje' onderdeel is van meerdere andere merkregistraties die betrekking hebben op klasse 35. Daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het gebruik van het woord oranje in combinatie met een andere term onderscheidend genoeg is, aldus verweerder.
21. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen 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. Aangezien de tekens van de ingeroepen rechten identiek zijn, zullen deze hieronder gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ORANGE	code oranje

28. 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.

Begripsmatige vergelijking

29. Het ingeroepen recht zal door het publiek worden opgevat als de Engelse of Franse aanduiding voor de kleur oranje.

30. Van belang is dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk in zijn geheel beschouwd (Lloyd, reeds aangehaald). In zijn geheel bezien zal een deel van het Benelux publiek het bestreden teken 'code oranje' opvatten als een begrip dat door weerautoriteiten wordt gebruikt om te waarschuwen voor extreem weer. Voor een ander deel van het Benelux publiek, dat niet bekend is deze waarschuwingsaanduiding, heeft het bestreden teken in zijn geheel geen betekenis. Hierbij is van belang 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). De aanduiding 'code' kan door het publiek worden opgevat als een stelsel van signalen voor het overbrengen van informatie of een verzameling voorschriften op een bepaald gebied.¹ Het woord oranje zal worden opgevat als kleuraanduiding.

31. Begripsmatig verwijzen beide tekens naar de kleur oranje. Om die reden is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

32. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van zes letters: ORANGE. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters: code oranje.

33. Het ingeroepen recht is weergegeven in hoofdletters en het bestreden teken in kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van 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).

34. Visueel verschillen de tekens, omdat het ingeroepen recht niet het woord 'code' bevat. Hoewel het eerste gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt is het Bureau, in casu, van oordeel dat noch het bestanddeel 'code', noch het bestanddeel 'oranje' duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel van het bestreden teken. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord 'code' dominerend is, omdat dit het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel 'oranje' als dominerend aan te merken (zie in die zin GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005). Anders dan opposant betoogt (zie alinea 12), is het Bureau van oordeel dat het woord 'oranje' niet meer bepalend is voor het totaalbeeld dan het woord 'code'. Bovendien zal het publiek door de begripsmatige betekenis van de aanduiding 'code oranje' in zijn geheel (zie alinea 30), beide wordelementen in het bestreden teken even gewichtig vinden. 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).

35. De wordelementen ORANGE en oranje zijn visueel sterk overeenstemmend, aangezien vijf van de zes letters identiek zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Het verschil bevindt zich bovendien in het laatste deel van het woord.

36. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens, in hun geheel beschouwd, in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

¹ zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en vijf lettergrepen. Het woord 'code' ontbreekt in het ingeroepen recht en daarom is er sprake van een verschil in de uitspraak van beide tekens. Ongeacht dit verschil bevat de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd ook een overeenkomst die is gelegen in de elementen ORANGE en oranje.

38. Het element ORANGE kan ofwel in het Frans worden uitgesproken [ɔrãʒ] ofwel in het Engels [ɔrɪŋ(d)ʒ]. Het element oranje wordt uitgesproken op zijn Nederlands [oˈrɑŋə]. Deze verschillende uitspraken zijn niet identiek, maar vertonen wel een sterke mate van overeenstemming in de begin- en middenklanken.

39. Gezien het voorgaande zijn de tekens in hun geheel gezien op auditief vlak in lichte mate overeenstemmend.

Conclusie

40. De tekens zijn op begripsmatig en visueel vlak in zekere mate overeenstemmend. Auditief is er sprake van een lichte mate van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

42. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Na de beperking van de omvang van de oppositie door opposant (zie alinea 4), zijn de te vergelijken diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Uniemark 11428323</i> Kl 35 Reclame; Marketing; Zakelijke promotie; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Organisatie en beheer van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; Zakelijke informatie; Administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten; organisatie van bedrijfspresentaties; Zakelijk onderzoek en zakelijke inspectie; Bedrijfsprognoses; Verstrekking van zakelijke, administratieve en secretariaatsdiensten; Knipseldiensten en informatie op het gebied van zakelijk nieuws en actuele zaken; Het organiseren en houden van tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden; Het samenbrengen, ten bate van derden, van een breed scala aan telecommunicatie-, computer-, elektronische en elektrische producten,</p>	<p>Kl 35 Organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op verkoop- en promotie-aanmoedigingsacties; Verspreiding van reclame-, marketing- en promotiemateriaal; Organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op loyaliteits- en aanmoedigingsacties; Beheer van klantenbindings-, aanmoedigings- of reclameacties; Diensten in verband met klantenbinding voor commerciële, promotionele en/of reclaimedoeleinden; Beheer van aanmoedigings- en bindingsacties; Organiseren, uitvoeren en het houden van toezicht op aanmoedigingsacties.</p>

onderdelen, toebehoren en accessoires voor de voornoemde producten, gegevenskaarten, beveiligingsvoorzieningen en -uitrusting, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, accessoires, textiel, huishoudlinnen, bagage en tassen, drukwerken en schrijfbehoeften, cadeauartikelen, speelgoed, spellen en sportuitrustingen, juwelierswaren, uurwerken, gerei en vaatwerk voor de huishouding, meubelen en inrichtingen, cosmetische middelen en producten voor de persoonlijke verzorging, algemene farmaceutische producten, reinigingsproducten, producten voor de gezondheidszorg, voedsel voor mensen en kruideniersproducten, dranken, om de klant in staat te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen; Veiling verschaft op het Internet; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkoop via het Internet; Reclame voor het promoten van elektronische handel; Informatie en advisering inzake het leveren en promoten van handelsartikelen en het selecteren en uitstellen van goederen; Het verstrekken van informatie en advisering aan de eventuele kopers van handelsartikelen en goederen; Gegevenscompilatie en -transcriptie; Samenstelling van advertenties voor gebruik als webpagina's op Internet; Productie van reclamefilms; Het samenstellen van registers voor publicatie op internet; Verschaffing van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Databases en gegevensverwerking; Telemarketing; Telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; Exploitatie van telefooncentrales; Exploitatie van centra voor controle op afstand; Gegevensbeheer en elektronische inventarisatie; Samenstelling en onderhoud van een register met domeinnamen; Verstrekking van informatie en advies over kwesties betreffende het milieubewustzijn.

Uniemerik 12542197

KI 35 Reclame; Marketing; Promotie (Zakelijke -); Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Organisatie en beheer van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; Informatie over zaken; Advisering inzake het beheer van belcentrales; Leveranciersdiensten voor derden; Raadgeving met betrekking tot het kopen van goederen en diensten; Verwerven van koopovereenkomsten van goederen en diensten voor derden; Onderaanbesteding [zakelijke ondersteuning]; Zakelijke advisering in verband met rampenplannen en hulpprogramma's; Administratieve verwerking en organisatie van postorderdiensten;

Organisatie van bedrijfspresentaties; Zakelijk onderzoek en zakelijke inspectie; Bedrijfsprognoses; Het aanbieden van het aflezen van elektriciteits-, gas- en watermeters, het verzamelen en samenstellen van gegevens verkregen uit het aanbieden van dergelijke diensten; Zakelijke raadgeving op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen, vermindering van het koolstofgebruik en duurzame ontwikkeling; Marktonderzoek en -studies op het gebied van milieubescherming, nieuwe energiebronnen, bescherming van natuurlijke rijkdommen en duurzame ontwikkeling; Raadgeving en informatie over de kosten van elektrische, gas- en stroomapparaten en hun bediening; Verstrekking van zakelijke, administratieve en secretariaatsdiensten; Knipseldiensten en informatie op het gebied van nieuws en actuele zaken; Marktonderzoek; Marktanalyse; Gegevensverzameling en -analyse op het gebied van marktonderzoek; Marktonderzoek en -studies; Organiseren en houden van tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden; Het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan telecommunicatieproducten, computerproducten, elektronische en elektrische producten, onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, gegevenskaarten, beveiligingsvoorzieningen en -apparatuur, kleding, schoeisel, hoofddeksels, modeaccessoires, textiel, huishoudelijk linnengoed, bagage en tassen, drukwerken en schrijfbehoeften, speelgoed, spellen en sportuitrustingen, juwelierswaren, uurwerken, huishoudelijk gerei, meubelen en inrichtingen, cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten, algemene apothekersartikelen, reinigingsproducten, (medische) producten voor de gezondheidszorg, voedsel voor menselijke consumptie en kruidenierswaren, dranken, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen; Aan- en verkoop van energie; Aankoop en verkoop van elektriciteit en gas (brandstof); Veilingen op internet; Zakelijke administratie voor het verwerken van verkoop via het Internet; Reclame voor het promoten van e-commerce; Informatie en advisering inzake het leveren en promoten van handelsartikelen en het selecteren en uitstallen van goederen; Het verstrekken van informatie en advisering aan de eventuele kopers van handelsartikelen en goederen; Prijs- en specificatievergelijkingen van auto's en aanverwante informatie, geleverd via telecommunicatiemiddelen;

Gegevenscompilatie en -transcriptie; Opstelling van advertenties voor gebruik op webpagina's op het internet; Productie van reclamefilms; Verzamelen van adressenbestanden voor publicatie op het internet; Verschaffen van ruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; Gegevensverwerking; Telemarketing; Telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; Exploitatie van telefooncentrales; Beheer van controlecentra op afstand; Gegevensbeheer en elektronische inventarisatie; Verificatie en echtverklaring met betrekking tot gegevensverwerking op het gebied van vervoer, het inchecken bij luchtvaartmaatschappijen, reisreserveringen, het afgeven van plaatskaarten voor reizen en van plaatskaarten voor sportieve en culturele evenementen; Verificatie van plaatskaarten, bonnen, coupons, kortingen, klantenbindingsacties, geschenkkarten en geschenkbonnen; Advisering, informatie en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.

Beneluxmerk 912097

Kl 35 Reclame; zakelijke promotie; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten in het kader van motivatie- en loyaliteitsregelingen voor bedrijven; verstrekking van bedrijfsinformatie; administratieve verwerking van postorderdiensten; organisatie van bedrijfslanceringen (zakelijke promotie); zakelijk onderzoek; zakelijke, administratieve en secretariaatsdiensten; economische prognoses; knipseldiensten ten behoeve van het verstrekken van informatie op het gebied van nieuws en actuele zaken; het organiseren van tentoonstellingen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; detailhandeldiensten en/of het samenbrengen van waren, uitgezonderd het transport daarvan, om de klant in staat te stellen die goederen op zijn gemak te bekijken en te kopen; voornoemde diensten online te verlenen via computerdatabases en via internet; het samenbrengen van producten, ten bate van derden, om de klant in staat te stellen die goederen op zijn gemak te bekijken en te kopen, waaronder begrepen telecommunicatie- en computerproducten, elektronische en elektrische producten, alsmede van onderdelen, toebehoren en accessoires voor de voornoemde producten, gegevenskaarten, beveiligingsvoorzieningen en -uitrusting, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, textiel, huishoudlinnengoed, bagage en tassen,

<p>drukwerken en schrijfbehoefden, speelgoed, spellen en sportuitrustingen, juwelierswaren, uurwerken, gerei en vaatwerk voor de huishouding, meubelen, cosmetische middelen en producten voor de persoonlijke verzorging, algemene farmaceutische producten, reinigingsproducten, producten voor de gezondheidszorg, voedsel voor mensen en kruideniersproducten en dranken; online veilingdiensten; zakelijke administratie voor het verwerken van verkooporders via het internet; reclame voor het promoten van elektronische handel; zakelijke informatie en verkooppromotie; het selecteren en uitstellen van goederen (etalage-inrichting); het verstrekken van handelsinformatie; gegevensverzameling en -systematisering; samenstellen van advertenties voor gebruik als webpagina's op internet; verzamelen van adressenbestanden voor uitgave op het internet; ter beschikking stellen van reclameruimte op websites voor het maken van reclame voor goederen en diensten; opzetten en beheren van databanken; administratieve gegevensverwerking en systematisering van gegevens in databanken; telefoonbeantwoording en verwerking van berichten; administratieve diensten in het kader van gegevensbeheer en elektronische inventarisatie om prijs- en specificatievergelijkingen binnen de auto-industrie mogelijk te maken; zakelijke bemiddeling bij de aankoop van voertuigen; telefoonbeantwoordingsdiensten; het verstrekken van telefoonnummerinformatie.</p>	
---	--

44. De bestreden diensten in klasse 35 “*Organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op verkoop- en promotie-aanmoedigingsacties; Verspreiding van reclame-, marketing- en promotiemateriaal; Organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op loyaliteits- en aanmoedigingsacties; Beheer van klantenbindings-, aanmoedigings- of reclameacties; Diensten in verband met klantenbinding voor commerciële, promotionele en/of reclaimedoeleinden; Beheer van aanmoedigings- en bindingsacties; Organiseren, uitvoeren en het houden van toezicht op aanmoedigingsacties*” zijn allemaal een uitwerking van de reclame-, marketing- en promotiediensten genoemd in klasse 35 van de ingeroepen rechten. Wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten 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). De diensten zijn derhalve identiek, dan wel sterk soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

45. 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.

46. 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).

47. 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). Voor de onderhavige diensten in klasse 35 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

48. 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).

49. 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). De ingeroepen rechten beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien deze geen kenmerk beschrijven van de 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.

50. Merk en teken zijn begripsmatig en visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief in lichte mate overeenstemmend. De diensten zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, in het bijzonder de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

51. Opposant is van mening dat deze ook bescherming geniet voor zijn merk als er een vertaling van dat merk gebruikt of gedeponereerd wordt ingevolge artikel 2.20, lid 4 BVIE (zie alinea 10). Deze stelling van opposant hoeft niet nader te worden onderzocht, omdat zij niet van invloed zal op de uitslag van deze procedure.

52. Met betrekking tot het verzoek van verweerder om opposant te veroordelen in de kosten (zie alinea 21), 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

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2011927 wordt toegewezen.
55. Het Benelux depot met nummer 1327455 wordt niet ingeschreven.
56. 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, 28 april 2017

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Ibrahim Akarkach