



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011975**  
**van 3 augustus 2017**

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

**Gemachtigde:** **Taylor Wessing N.V.**  
Postbus 3  
5600 AA Eindhoven  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **ORANGE** (Uniemark 12542197)  



**Ingeroepen recht 2:** **orange** (Uniemark 12542262)  


**Ingeroepen recht 3:** **orange** (Uniemark 12984341)

*tegen*

**Verweerder:** **Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.**  
Amsterdamseweg 55  
1182 GP Amstelveen  
Nederland

**Gemachtigde:** **NLO Shieldmark B.V.**  
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** **ORANGE  
EXPERIENCE** (Benelux depot 1328411)  



**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 10 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , voor waren en diensten in de klassen 32, 35, 39, 41 en 43. Dit depot is onder nummer 1328411 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 maart 2016.

2. Op 17 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien 15 mei 2016 pinksterzondag was, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- 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;
- Benelux inschrijving 912098 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , 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;
- Uniemerkt 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;
- Uniemerkt 12542262 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , 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;
- Uniemerkt 12984341 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 12 juni 2014 en ingeschreven op 9 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 en 44.

3. Bij het indienen van zijn argumenten beperkte opposant de oppositie tot de hierboven vermelde uniemerken.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 19 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 23 november 2016.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

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

**A. Argumenten opposant**

10. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de oppositie zoals hierboven aangegeven (zie punt 3).

11. Opposant baseert de oppositie primair op artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE, in samenhang met artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: "VvP"). Volgens hem zijn de ingeroepen rechten immers algemeen bekende merken in de zin van dit verdrag. Ter ondersteuning van zijn stelling, voegt opposant meerdere bijlagen toe.

12. Daarnaast baseert opposant deze oppositie op artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE in samenhang met artikel 2.3, sub b BVIE.

13. Opposant meent dat ORANGE het dominante element is in het betwiste teken; het woord EXPERIENCE, in de zin van "ervaring" of "beleving", is volgens hem immers beschrijvend. Ook bij de ingeroepen rechten is ORANGE het dominerende bestanddeel, zodat de belangrijkste elementen in de merken en het teken identiek zijn. Opposant concludeert hieruit dat de tekens visueel, auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmen.

14. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant identiek of op zijn minst in hoge mate soortgelijk. Hij meent dat deze diensten gericht zijn op het grote publiek, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

15. De ingeroepen rechten beschrijven geen enkel kenmerk van de betrokken diensten en hebben om die reden intrinsiek onderscheidend vermogen, aldus opposant. Bovendien, zo stelt hij, hebben zijn merken door hun verworven bekendheid op de markt een hogere onderscheidingskracht verkregen.

16. Opposant wijst er nog op dat het betwiste teken door het in aanmerking komend publiek kan worden gezien als een "sub brand" van hem, omdat hij meerdere sub brands hanteert, zoals Orange Bank, Orange Money en Orange Travel.

17. Op grond van deze overwegingen concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste teken voor de diensten in klasse 35 en 41 te weigeren en verweerder te veroordelen tot betaling van de oppositietaksen en de door opposant in dezen gemaakte juridische kosten.

**B. Reactie verweerder**

18. Volgens verweerder slaagt opposant er om uiteenlopende redenen niet in de algemene bekendheid van zijn merken aan te tonen. Evenmin is volgens hem gebleken dat de ingeroepen rechten door intensief gebruik bekende merken zijn geworden in de Benelux.

19. Verweerder licht toe dat het betwiste teken ontwikkeld is in samenwerking met Heineken en (onder andere) dient ter onderscheiding van gezamenlijk te organiseren culturele, recreatieve, ontspannende en sportevenementen in het kader van "Dutch identity".

20. Verweerder wijst erop dat het betwiste teken ook figuratieve elementen bevat, namelijk de A in de vorm van een bierflesje en de X afgebeeld als een vliegtuig. Door deze verrassende en in het oog springende creatieve vormgevingselementen kan niet worden betoogd dat het ene element ondergeschikt zou zijn aan het andere. Vergelijking met het ingeroepen woordmerk leidt dan ook tot de conclusie dat de tekens visueel zwak overeenstemmen.

21. Bij de ingeroepen gecombineerde merken is volgens verweerder het dominante element het oranje vierkant, zodat ook hier slechts sprake is van een zeer beperkte visuele overeenstemming.

22. Op auditief vlak ligt de nadruk bij het betwiste teken volgens verweerder op het element EXPERIENCE. Daardoor wordt dit teken door het publiek anders gepercipieerd dan de ingeroepen rechten, zodat er dus geen of slechts zeer beperkt sprake is van auditieve overeenstemming.

23. Voor wat de begripsmatige vergelijking betreft, verwijst verweerder naar genoemd samenwerkingsverband en de door de beeldelementen opgewekte verwijzing naar twee "oer-Hollandse" bedrijven, Heineken en KLM. Daarnaast verwijst de kleur oranje evident naar de Nederlandse identiteit en samen met het woord EXPERIENCE zal het betwiste teken dan ook worden opgevat als een "oranje-ervaring" of – evenement. Zoals opposant zelf aangeeft, verwijzen de ingeroepen rechten enkel naar de kleur oranje. In begripsmatig opzicht verschillen de tekens dus in grote mate van elkaar, aldus nog verweerder.

24. Verweerder concludeert dat van verwarring geen sprake kan zijn en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

**III. BESLISSING****A.1 Verwarringsgevaar**

25. 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 eerste dag van de maand volgende op 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.

26. 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."

27. 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**

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemark 12542197):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ORANGE	

### *Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord, ORANGE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de onder elkaar geplaatste woorden ORANGE en EXPERIENCE in oranje letters. In de letter A van het eerste woord is de afbeelding van een fles verwerkt, terwijl de letter X in het tweede woord vervangen is door een min of meer gestileerde afbeelding van een (opstijgend) vliegtuig.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het betwiste teken niet te

veronachtzamen, aangezien ze niet bestaan uit banale grafische elementen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Dit neemt echter niet weg dat de wordelementen eveneens meteen in het oog springen en dan met name het element ORANGE, gelet op zijn grootte en positie.

34. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het element ORANGE is bovenaan geplaatst in het betwiste teken en is identiek aan het ingeroepen recht. Bovendien is dit element in duidelijk grotere en dikkere letters weergegeven dan het tweede.

35. Het ingeroepen recht is dus integraal hernomen in het betwiste teken, hetgeen reeds een aanwijzing tot overeenstemming is. Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). In casu staat het gemeenschappelijk element in het betwiste teken duidelijk los van het tweede en is het groter weergegeven. Daarom is het Bureau van oordeel dat dit element een zelfstandige en onderscheidende positie behoudt in het teken.

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

#### *Auditieve vergelijking*

37. 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 bij de visuele vergelijking (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

38. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is het eerste wordelement van het betwiste teken auditief identiek aan het ingeroepen recht. Daarnaast bevat het teken nog een tweede woord dat qua uitspraak ongeveer even lang is als het eerste. Volgens verweerder ligt de nadruk op dit element, maar dit staat naar het oordeel van het Bureau niet onbetwistbaar vast; men zou er net zo goed voor kunnen opteren om het eerste woord te benadrukken (of beide). Hoe dit ook zij, dit tweede element maakt de auditieve totaalindruk als gevolg van het identieke eerste element niet ongedaan.

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. *Orange* is Engels voor “oranje” en *experience* staat voor “ervaring, beleving” (VanDale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Verweerder wijst erop dat het betwiste teken door de combinatie van deze twee woorden duidelijk verwijst naar het “Oranjegevoel” en daardoor in begripsmatig opzicht verschilt van het ingeroepen recht. Het eerste moge zo zijn (“oranje ervaring/beleving” komt inderdaad dicht in de buurt van het bedoelde Oranjegevoel), dit belet niet dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek deze verwijzing al ziet in het ingeroepen recht tout court. Anderzijds ziet een deel van het publiek in beide tekens mogelijk slechts een verwijzing naar de kleur van het huis van Oranje of een aanduiding van die kleur zelf. In al die gevallen is er sprake van begripsmatige overeenstemming, zodat het Bureau het tweede deel van verweerdere stelling niet kan bijtreden.

41. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

**Vergelijking van de diensten**

42. 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).

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

44. Zonder de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd formeel te beperken, betreft opposant alleen de diensten in de klassen 35 en 41 bij de vergelijking. In casu is het Bureau eveneens van oordeel dat deze vergelijking kan volstaan. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 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, hoofddekseis, 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,	Klasse 35 Reclame en publiciteit; het organiseren en houden van evenementen voor commerciële en reclaimedoeleinden.

<p>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 uitstellen 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.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding en opleiding; Amusement; Sportieve en culturele activiteiten; Informatie met betrekking tot onderwijs, ontspanning, sportieve en culturele evenementen, on line verstrekt via een computerdatabase of vanaf het Internet of via andere media; Elektronische spellen, verschaft via een computerdatabase of via het Internet; Verhuur van video-, audio- en computerspellen; Diensten op het gebied van radio- en televisieamusement; Uitgave en productie van muziek, films (anders dan reclamefilms), radio- en televisieprogramma's en telewinkel- en webwinkelprogramma's; Organisatie van spellen en wedstrijden; Ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publikaties; Het aanbieden van programma's voor consumentenvideospellen en spelapparatuur op handformaat via draadloze communicatie (niet downloadbaar); Online publikatie van elektronische boeken en periodieken; Verschaffing van film-, televisie- en muzikaal amusement via een interactieve website; Publicatie van teksten, in elektronische vorm of andere vorm; Uitgeverij en productie van geluidsdragers en/of visuele media; Organisatie, productie en presentatie van shows, prijsvragen, wedstrijden, concerten en evenementen; Organisatie, productie en presentatie van muziekconcerten, muziek-, toneel- en videovoorstellingen, festivals, rondreizen en andere muzikale en culturele voorstellingen, evenementen en activiteiten; Organisatie, beheer of verzorging van</p>	<p>Klasse 41 Organisatie en uitvoeren van culturele, recreatieve, ontspannende en sportevenementen.</p>



<p>videospelen; Montage na productie op het gebied van muziek, video's en films; Nieuwsprogrammering voor verzending via het Internet; Het organiseren en houden van conferenties, seminars, symposia, colleges/werkcolleges, workshops, cursussen, conventies en tentoonstellingen; Interactieve cursussen en correspondentiecursussen of trainingscursussen en sessies, online geleverd via een telecommunicatieverbinding of computernetwerk of via andere middelen; Vertaling en vertolking; Kunstgalerijen, on line geleverd via een telecommunicatieverbinding; Gokspelen; Diensten van clubs; Reservering en boeking van plaatsbewijzen (tickets) voor amusement, sportieve en culturele evenementen; Elektronische bibliotheken voor het leveren van elektronische informatie (waaronder informatie uit het archief) in de vorm van elektronische teksten, audio- en/of video-informatie en -gegevens, spellen en amusement; aanbieden van digitale muziek [niet te downloaden] vanaf het internet; Verstrekking van foto's, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluidsfragmenten, films, video's en audiovisuele programma's (niet downloadbaar), online of vanuit computerdatabases of via internet of internetwebsites; Diensten van fotografen; Het verstrekken van informatie en advies met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	
--	--

#### Klasse 35

45. De dienst *reclame* van het betwiste teken komt expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en is dus identiek aan de diensten van het ingeroepen recht. *Publiciteit* is "het reclame-maken, adverteren" (VanDale Groot woordenboek van de Nederlandse taal) en deze dienst is dus identiek aan de diensten *reclame* en *opstelling van advertenties voor gebruik op webpagina's op het internet* van het ingeroepen recht.

46. De diensten *het organiseren en houden van evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *organiseren en houden van tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden* van het ingeroepen recht. Daarnaast dienen deze diensten eenzelfde doel als de dienst *reclame* van het ingeroepen recht en zijn zij dus in hoge mate soortgelijk daaraan.

#### Klasse 41

47. De diensten *organisatie en uitvoeren van culturele, recreatieve, ontspannende en sportevenementen* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *organisatie van spellen en wedstrijden, organisatie, productie en presentatie van shows, prijsvragen, wedstrijden, concerten en evenementen, organisatie, productie en presentatie van muziekconcerten, muziek-, toneel- en videovoortellingen, festivals, rondreizen en andere muzikale en culturele voorstellingen, evenementen en activiteiten, organisatie, beheer of verzorging van videospelen en het organiseren en houden van conferenties, seminars, symposia, colleges/werkcolleges, workshops, cursussen, conventies en tentoonstellingen* van het ingeroepen recht.

#### Conclusie

48. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen recht.

### A.2 Globale beoordeling

49. 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.

50. 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 waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

51. 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). In casu zijn alle betrokken diensten identiek.

52. 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 diensten in kwestie.

53. Opposant beroept zich primair op de algemene bekendheid van zijn ingeroepen rechten in de zin van het VvP. Een algemeen bekend merk is echter een zelfstandige grond voor oppositie (zie artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE) en die grond heeft opposant bij het indienen van de oppositie niet opgegeven. Aangezien de gronden voor oppositie na indiening (en het verstrijken van de oppositietermijn) niet kunnen worden uitgebreid, dient dit beroep derhalve buiten beschouwing te worden gelaten.

54. Voor het geval opposant met de algemene bekendheid van zijn ingeroepen rechten (tevens) hun bekendheid en daardoor verruimd onderscheidend vermogen heeft bedoeld (zie punt 15), heeft het Bureau het niet nodig geacht deze bekendheid nader te onderzoeken, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

55. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten identiek zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

56. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

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

58. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, hoeft het niet meer onderzocht te worden ten aanzien van de overige ingeroepen rechten.

**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2011975 wordt toegewezen.

60. Het Benelux depot met nummer 1328411 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

61. Het Benelux depot met nummer 1328411 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 32: alle waren.

Klasse 39: alle diensten.

Klasse 43: alle diensten.

62. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 augustus 2017

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Dominique Bos