

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2010533**  
**van 10 juli 2017**

**Opposant:** **Koninklijke KPN N.V.**  
PO Box 95321  
2509 CH Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** **Koninklijke KPN NV**  
Postbus 95321  
2509 CH Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Benelux inschrijving 726244**  
  
Freedom of Speech

**Ingeroepen recht 2:** **Benelux inschrijving 726624**



*tegen*

**Verweerder:** **Corning Optical Communications Brands, Inc. Delaware corporation**  
103 Foulk Road, Suite 278 B  
Wilmington, Delaware 19803  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 201416**  
  
FREEDM

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FREEDM voor waren in klasse 9. Dit depot (een conversie van een Uniemerkt) is onder nummer 201416 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 oktober 2014.

2. Op 29 december 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 726244 van het woordmerk Freedom of Speech, ingediend op 7 april 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42;
- Benelux inschrijving 726624 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 april 2003 voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

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

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

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 7 januari 2015. 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 ingediend. 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 11 mei 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 zet uiteen dat hij zijn ingeroepen rechten in licentie heeft gegeven aan zijn Belgische dochteronderneming BASE Company, één van de drie grootste telecomaandiers in België. De ingeroepen rechten worden door deze onderneming met regelmaat gebruikt als zogenaamde *pay-off*, samen met het merk

BASE. Volgens opposant gaat het om bekende merken en hij voegt stukken bij om deze bekendheid aan te tonen.

10. Visueel en auditief stemt het betwiste teken volgens opposant in hoge mate overeen met het eerste element van de ingeroepen rechten; alleen de letter O ontbreekt. Begripsmatig is het betwiste teken een iets aangepaste schrijfwijze voor FREEDOM en stemt het daar eveneens mee overeen, aldus opposant.

11. De waren van het betwiste teken dienen volgens opposant ter ondersteuning van telecommunicatiediensten, zoals ook blijkt uit de website van verweerder. Daarnaast zijn de diensten van de ingeroepen rechten complementair aan de waren van het betwiste teken.

12. In antwoord op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik over te leggen, verwijst opposant naar de reeds eerder ingediende stukken ter staving van de bekendheid van de ingeroepen rechten.

13. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen en het betwiste depot in zijn geheel te verwerpen.

#### **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd van de ingeroepen rechten.

15. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken, merkt verweerder op dat de licentie waarvan sprake is, dateert van 21 maart 2014 en enkel betrekking heeft op telecommunicatiediensten. De waren van de ingeroepen rechten in klasse 9 en de diensten in klasse 42 moeten volgens hem in deze oppositie dus buiten beschouwing worden gelaten. Verder treft verweerder geen gebruik aan van het tweede ingeroepen recht, zodat dit eveneens buiten beschouwing moet worden gelaten. Tot slot hebben de stukken veelal betrekking op het merk BASE en kunnen zij volgens opposant hooguit het gebruik en eventueel de bekendheid van dit merk aantonen, maar geenszins van de ingeroepen rechten.

16. Verweerder wijst erop dat de ingeroepen rechten veel langer zijn dan het betwiste teken en dat enkel de eerste vijf letters overeenstemmen, waardoor de tekens op visueel vlak grotendeels verschillen.

17. Ook fonetisch acht hij de tekens verschillend. Het is immers niet zonder meer aannemelijk dat de consument het betwiste teken zal opvatten als een alternatieve schrijfwijze van FREEDOM. Meer aannemelijk is volgens verweerder dat hij het teken zal opvatten als een combinatie van FREE en de letters D en M, waarbij deze letters kunnen verwijzen naar een afkorting voor een bepaalde bestemming of eigenschap van de kabel in kwestie, zoals *digital* of *multimode*. Dit resulteert in een geheel verschillende uitspraak, namelijk free-die-em.

18. Begripsmatig verwijzen de ingeroepen rechten naar de vrijheid van meningsuiting. In het betwiste teken daarentegen zal de consument het eenvoudige Engelse woord *free* herkennen, dat "vrij" of "gratis" betekent en dus ook verschilt van de ingeroepen rechten.

19. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, wijst verweerder erop dat de waren van het betwiste teken bestemd zijn voor een specifiek professioneel doelpubliek, waaronder ondernemingen die kabels aankopen en aanleggen. De mobiele telefoondiensten van opposant daarentegen zijn zowel gericht op particulieren als professionelen en hebben als opzet het op afstand kunnen communiceren. De herkomst van deze waren en diensten is verschillend: ondernemingen die kabels produceren en distribueren zijn niet de leveranciers van mobiele telefoniediensten.

20. Verweerder concludeert dat de oppositie in eerste instantie moet worden afgewezen wegens gebrek aan bewijs van normaal gebruik. Mocht het Bureau dit anders zien, dan wijst verweerder erop dat de diensten van de

ingeroepen rechten uitsluitend betrekking kunnen hebben op telecommunicatiediensten. Ten slotte verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring en het betwiste teken in te schrijven voor alle waren.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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***

24. 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).


25. 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).

26. 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 bezien, 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 866777):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Freedom of Speech	FREEDM
	

28. De ingeroepen rechten staan voor één van de fundamentele mensenrechten, in het Nederlands doorgaans aangeduid als “vrijheid van meningsuiting”. Maar ook de Engelse versie is genoegzaam bekend bij het Benelux-publiek, onder meer omdat het onderwerp meermaals in het middelpunt van de belangstelling staat, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de discussie over het al dan niet absolute karakter van dit grondrecht. Voor een deel van het publiek is de oorsprong van deze uitdrukking wellicht ook nog bekend, namelijk de beroemde *State of the Union* van de Amerikaanse president Roosevelt van 1941, ook wel *Four Freedoms Speech* genoemd, mede door toedoen waarvan dit recht is opgenomen in de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Kortom, de ingeroepen rechten zullen meteen worden herkend als een staande uitdrukking met een welbekende betekenis. In de context van de waren en diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn geregistreerd, kan de zinsnede daarnaast nog een dubbele betekenis hebben, namelijk de mogelijkheid om te communiceren (dankzij deze waren en diensten).

29. Het betwiste teken moge dan al worden opgevat als een alternatieve schrijfwijze voor “freedom”, geen van de bovenstaande betekenissen of connotaties ligt erin vervat. Alleenstaand heeft dit woord immers een geheel andere lading dan de hierboven aangehaalde. Verweerder suggereert ook nog de mogelijkheid dat de consument het teken opvat als de combinatie van FREE en de letters D en M (zie punt 17). Dat hij die laatste letters dan zal zien als een in de branche voorkomende afkorting, komt het Bureau nogal vergezocht voor. In ieder geval leidt ook deze interpretatie tot de conclusie dat het teken begripsmatig niet overeenstemt met de ingeroepen rechten.

30. Visueel is er naar het oordeel van het Bureau hooguit sprake van een lichte mate van overeenstemming. De ingeroepen rechten zijn merkelijk langer en alleen de eerste vijf letters van het eerste woord zijn overeenstemmend. Auditief is er slechts een geringe mate van overeenstemming voor het gedeelte van het publiek dat ervoor zou opteren het betwiste teken uit te spreken als “freedom”.

31. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, worden geneutraliseerd door semantische verschillen tussen de betrokken merken. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, PicassoPicaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

32. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en herkenbare betekenis heeft, terwijl dat niet aanstonds het geval is bij het ingeroepen recht. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen

zijn, naar het oordeel van het Bureau, voldoende om de (geringe) visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren.

#### *Conclusie*

33. De merken en het teken stemmen visueel en auditief hooguit in geringe mate overeen. Deze geringe overeenstemming wordt echter geneutraliseerd door de semantische verschillen, zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

34. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<b>B726244</b> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en data; gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische, magnetische en optische beeld-, geluids- en gegevensdragers; hardware en software voor telecommunicatienetwerken; software.	Class 9 Telecommunication cables for use in industry, namely for cabling purposes within and between buildings.
Klasse 38 Telecommunicatie.	
Klasse 42 Het ter beschikking stellen van computerhardware en -software; computerprogrammering; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van computerhardware en software voor het verwerken, opslaan en terugroepen van informatie; verhuren of verschaffen van toegangstijd tot computerdatabanken waaronder websites en homepages van anderen.	
<b>B726624</b> Klasse 9 Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid, beeld en data; gegevensverwerkende apparatuur en computers; elektronische, magnetische en optische beeld-, geluids- en gegevensdragers; telecommunicatienetwerken; software.	
Klasse 42 Het ter beschikking stellen van computerhardware en -software; computerprogrammering; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen voor het verwerken, opslaan, terugroepen van informatie; verhuren of verschaffen van toegangstijd tot computerdatabanken waaronder websites/homepages van andere.	

**B. Overige factoren**

35. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken, zoals opposant dit afleidt uit de website van verweerder (zie punt 11), kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

**C. Conclusie**

36. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de waren en diensten, noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik en de bekendheid van de ingeroepen rechten. Immers, indien de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, ook niet ten aanzien van bekende merken (zie in die zin GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2010533 wordt afgewezen.

38. Het Benelux depot met nummer 201416 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 10 juli 2017

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Rudolf Wiersinga