



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

16 januari 2018*

„Uniemerken – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk METAPORN – Oudere Uniewoordmerken en nationale woordmerken META4 en ouder Uniebeeldmerk en nationaal beeldmerk meta4 – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Soortgelijke diensten – Begrip complementaire diensten – Overeenstemmende tekens – Verwarringsgevaar”

In zaak T-273/16,

Sun Media Ltd, gevestigd te Hong Kong (China), vertegenwoordigd door A. Schnider, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Bonne als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Meta4 Spain, SA, gevestigd te Las Rozas (Spanje), vertegenwoordigd door I. Temiño Cenicerros, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 3 maart 2016 (gevoegde zaken R 653/2015-2 en R 674/2015-2) inzake een oppositieprocedure tussen Meta4 Spain en Sun Media,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: S. Frimodt Nielsen, president, I. S. Forrester (rapporteur) en E. Perillo, rechters,

griffier: I. Dragan, administrateur,

gezien het op 30 mei 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 11 augustus 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 11 augustus 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 4 juli 2017,

het navolgende

Arrest¹

[omissis]

In rechte

[omissis]

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

[omissis]

Vergelijking van de diensten

- 32 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid hun aard, bestemming en gebruik, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekkanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, *El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 33 Diensten zijn complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [zie arrest van 2 oktober 2013, *Cartoon Network/BHIM – Boomerang TV (BOOMERANG)*, T-285/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:520, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 34 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de betrokken diensten deels dezelfde en deels soortgelijk waren. Inzonderheid heeft zij geoordeeld dat de diensten van klasse 41 waarop het aangevraagde merk betrekking had minstens in geringe mate soortgelijk waren aan zowel de uitzenddiensten als de telecommunicatiediensten van klasse 38, die door de oudere Uniemerken werden aangeduid, omdat zij complementair waren.
- 35 Verzoekster komt niet op tegen de conclusies van de kamer van beroep dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van de klassen 35, 38 en 42 dezelfde of soortgelijk waren. Zij stelt alleen dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door tot de slotsom te komen dat de

¹ Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen van klasse 41, waarop het aangevraagde merk betrekking had, minstens in geringe mate soortgelijk waren aan de door de oudere merken aangeduide telecommunicatiediensten van klasse 38.

- 36 Dienaangaande, ten eerste, hebben diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen van klasse 41, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, inderdaad een andere aard en bestemming dan de door de oudere Uniemerken aangeduide diensten van klasse 38. Zoals de kamer van beroep in punt 78 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, kan deze vaststelling echter op zich niet afdoen aan de eventuele complementariteit van deze diensten (zie in die zin arrest van 2 oktober 2013, BOOMERANG, T-285/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:520, punten 29-35).
- 37 Ten tweede zij, aangaande de complementariteit van de diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen van klasse 41, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de door de oudere Uniemerken aangeduide uitzenddiensten van klasse 38, vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat deze diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen filmproductie omvatten (bestreden beslissing, punt 79). Voorts heeft zij vastgesteld dat de door de oudere Uniemerken aangeduide telecommunicatiediensten van klasse 38 uitzenddiensten omvatten, met inbegrip van de uitzending van radio- en televisieprogramma's, en heeft zij opgemerkt dat het onder nummer 1 669 720 ingeschreven oudere Uniebeeldmerk uitdrukkelijk betrekking had op de uitzending van radioprogramma's (bestreden beslissing, punt 76). Verzoekster betwist weliswaar de conclusie van de kamer van beroep met betrekking tot het complementaire karakter van de betrokken diensten en de soortgelijkheid ervan, maar vastgesteld zij dat zij de beoordelingen van deze kamer in de punten 76 en 79 van de bestreden beslissing over de draagwijdte van de diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, niet betwist.
- 38 Er is echter reeds geoordeeld dat filmproductie van klasse 41 een zekere soortgelijkheid vertoont met uitzenddiensten van klasse 38, omdat deze complementair zijn (zie in die zin arrest van 2 oktober 2013, BOOMERANG, T-285/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:520, punt 35). Dit geldt te meer wanneer, zoals in casu, de diensten van klasse 41, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de door de oudere Uniemerken aangeduide uitzenddiensten van klasse 38, als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat deze in elektronische vorm worden aangeboden, in casu op internet, aangezien deze gemeenschappelijke uitzendwijze de soortgelijkheid van deze diensten kan versterken [zie in die zin arrest van 4 juni 2014, Free/BHIM – Conradi + Kaiser (FreeLounge), T-161/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:350, punt 29].
- 39 Bovendien zij, in navolging van de kamer van beroep, vastgesteld dat het tegenwoordig steeds gangbaarder is dat radio- en televisieprogramma's via internet- of breedbandverbindingen worden uitgezonden (bestreden beslissing, punt 80).
- 40 Ten derde, aangaande de complementariteit van diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen en de door de oudere Uniemerken aangeduide telecommunicatiediensten, zij opgemerkt, zoals de kamer van beroep in punt 81 van de bestreden beslissing terecht doet, dat de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk preciseert dat de diensten op het gebied van ontspanning voor volwassenen van klasse 41, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, „met name” elektronisch en online worden verstrekt. Voor diensten van klasse 41 die, zoals in casu, online worden verstrekt, is reeds geoordeeld dat deze soortgelijk zijn aan de door de oudere Uniemerken aangeduide diensten van „telecommunicatie; communicatie via computerterminals, computerondersteunde verzending van berichten en beelden” [zie in die zin arrest van 12 juli 2012, Wall/BHIM – Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T-227/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:375, punten 44 en 51].
- 41 Het is juist dat het Gerecht in dat arrest de conclusie van de kamer van beroep in de betrokken zaak ook heeft bevestigd, dat bepaalde telecomoperatoren weliswaar bepaalde diensten op het gebied van ontspanning van klasse 41 verstrekten via gespecialiseerde dochterondernemingen, maar de

consument in het algemeen geen verband verwacht tussen het verstrekken van deze diensten voor ontspanning en diensten voor de verzending van gegevens via computers en gegevensnetwerken (arrest van 12 juli 2012, bluepod MEDIA, T-227/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:375, punt 48).

- 42 In navolging van de kamer van beroep dient echter rekening te worden gehouden met de economische realiteit op de markt zoals die tegenwoordig bestaat, om na te gaan of de feitelijke vaststelling in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 12 juli 2012, bluepod MEDIA (T-227/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:375), nog steeds actueel is. Vastgesteld zij echter dat deze realiteit zeer verschillend is van de realiteit die nog maar een paar jaar daarvoor de boventoon voerde, met name wegens de snelle technologische ontwikkelingen die de manier waarop audiovisueel amusementsmateriaal wordt geconsumeerd, radicaal hebben veranderd. Bovendien waren de traditionele verstrekkers van telecommunicatiediensten vroeger slechts occasioneel actief in de ontwikkeling van amusementsmateriaal, maar zijn zij dat tegenwoordig op regelmatige basis, terwijl de amusementsondernemingen diensten aanbieden die voorheen waren voorbehouden aan de telecommunicatie-industrie. Sommige ondernemingen bieden overigens forfaits aan die de consument zowel een telecommunicatieverbinding als toegang tot amusementsmateriaal via deze verbinding verstrekken. De consumenten van telecommunicatiediensten kunnen dus denken dat het via hun internetverbinding verstrekte amusementsmateriaal door dezelfde onderneming wordt verstrekt (bestreden beslissing, punten 83-86).

[omissis]

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Sun Media Ltd wordt verwezen in de kosten.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 januari 2018.

Ondertekeningen