

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2000292
van 27 februari 2009

- Opposant:** **ING Groep N.V.**
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
1081 KL Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** NATIONALE-NEDERLANDEN (Benelux inschrijving 485762)
- Ingeroepen recht 2:** Nationale-Nederlanden (Benelux inschrijving 614111)
- Ingeroepen recht 3:** **Nationale-Nederlanden**  (Benelux inschrijving 629453)
- Ingeroepen recht 4:** Nú (Benelux inschrijving 649019)
- tegen*
- Verweerder:** **GENERALI Verzekeringsgroep N.V.**
Diemerhof 42
1112 XN Diemen
Nederland
- Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** DE NEDERLANDEN VAN NU (Benelux depot 1102768)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 februari 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk DE NEDERLANDEN VAN NU ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 09, 36 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1102768 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 februari 2006.

2. Op 28 april 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 485762 van het woordmerk NATIONALE-NEDERLANDEN ingediend op 24 augustus 1990 voor diensten in klasse 36;
- Benelux inschrijving 614111 van het woordmerk Nationale-Nederlanden ingediend op 3 juli 1997 voor diensten in de klassen 35 en 36;
- Benelux inschrijving 629453 van een gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend op 4 juni 1998 voor diensten in de klassen 35 en 36 :



- Benelux inschrijving 649019 van het woordmerk Nú ingediend op 8 januari 1999 voor waren en diensten in de klassen 16 en 36.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten, namelijk deze in klasse 36 van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie 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 is ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2006.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juli 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 11 juli 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 11 september 2006 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en stukken.

10. Op 11 september 2006 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien de stukken niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 13 september 2006 opposant verzocht om een tweede exemplaar van de stukken in te dienen. Opposant kreeg hiervoor een termijn tot en met 13 november 2006.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de opposant werd op 18 september 2006 ontvangen. De argumenten en stukken zijn op 19 september 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 november 2006 is gegeven om hierop te reageren.

12. Op 17 november 2006 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 21 november 2006.

13. In zijn reactie had verweerder evenwel om bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het woordmerk Nú in klasse 36. Na hierop te zijn geattendeerd, heeft het Bureau het verzoek op 28 november 2006 alsnog aan opposant gestuurd, waarbij deze een termijn kreeg tot en met 28 januari 2007 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

14. Opposant heeft op 26 januari 2007 bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 26 april 2007 doorgestuurd aan verweerder. Verweerder heeft daarbij tot en met 26 juni 2007 termijn gekregen om te reageren op deze bewijzen van gebruik.

15. Op 20 juni 2007 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 juni 2007.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

II.1. Argumenten van opposant

18. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

19. Opposant geeft eerste een situatieschets van de partijen, waarbij hij benadrukt dat hij reeds 150 jaar actief is en gezien wordt als een vooraanstaande financiële dienstverlener in o.a. Nederland.

20. Opposant is van mening dat er overeenstemming is tussen de merken en het teken. Zowel in de merken als in het teken wordt het dominerend en onderscheidend bestanddeel gevormd door het identieke element "NEDERLANDEN".

21. Wat het merk Nú betreft, stelt opposant dat dit volledig terugkomt in het teken van verweerder. Voorzover verweerder zou stellen dat in zijn teken de nadruk zou liggen op dit laatste element, is dit een duidelijke aanwijzing dat de merken als overeenstemmend kunnen worden gezien, meent opposant.

22. Voor wat betreft de diensten in klasse 36 waartegen de oppositie is gericht, stelt opposant dat hij houder is van diverse oudere merken die voor identieke en soortgelijke waren en diensten zijn ingeschreven en worden gebruikt.

23. Er is gezien de grote mate van overeenstemming tussen de tekens en de identieke, dan wel sterk soortgelijke waren en diensten volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Beide partijen zijn directe concurrenten, richten zich op dezelfde markt en gebruiken dezelfde afzetkanalen. Opposant verwijst tevens naar een marktonderzoek uit 2005 inzake zijn naamsbekendheid. Het publiek dat wordt geconfronteerd met een product onder het teken van verweerder, zou gemakkelijk kunnen veronderstellen dat het om een product gaat dat afkomstig is van de opposant, dan wel dat beide aanbieders gelieerd zijn.

24. Opposant benadrukt dat het element NEDERLANDEN niet beschrijvend of niet-onderscheidend is in relatie tot zijn waren en diensten. Een mogelijk verweer van verweerder met betrekking tot een vervallen merkinschrijving en een handelsnaam doen volgens opposant in deze oppositie niet terzake.

25. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de Benelux merkaanvraag te weigeren voor inschrijving.

II.2. Reactie van verweerder

26. Vooraleer in te gaan op de grond van de oppositie, licht verweerder eerst de hoedanigheid van partijen toe. Verweerder gaat omstandig in op de ontstaansgeschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en van partijen.

27. Verweerder stelt verder dat op 11 december 1987 "De Nederlanden van 1870" door zijn rechtsvoorganger werd gedeponereerd in de Benelux voor klasse 36, dewelke evenwel is komen te vervallen wegens niet verlenging, maar in praktijk verder is gebruikt. De naamsbekendheid van "De Nederlanden van 1870" is volgens verweerder onverminderd groot.

28. Het feit dat ruim 130 jaar zonder enige problemen het woordbestanddeel NEDERLANDEN in de handelsnamen en merken van zowel opposant als verweerder (en hun rechtsvoorgangers) zijn gevoerd, is van grote invloed op deze oppositie, aldus verweerder. Van gevaar voor verwarring is tot op de dag van vandaag niks gebleken.

29. Bovendien wordt het woordbestanddeel NEDERLANDEN of overeenstemmende aanduidingen door verschillende ondernemingen in dezelfde sector gebruikt en ingeschreven in het register.

30. Op grond van het bovenstaande meent verweerder dan ook dat de woordmerken Nationale Nederlanden van opposant van huis uit geen onderscheidend vermogen bezitten. Verweerder stelt dat de geografische aanduiding Nederlanden vrijgehouden dient te worden en geen merkenrechtelijke

bescherming kan genieten. De inschrijvingen dateren van voor de toetsing op absolute gronden door het Bureau en zouden de huidige "Postkantoor"-toets niet doorstaan. Bovendien stelt verweerder dat inburgering – gezien de taal van de merken – moet blijken voor zowel Nederland als een groot deel van België. Hierin is opposant niet geslaagd.

31. Voor zover de woordmerken Nationale-Nederlanden al enig onderscheidend vermogen hebben gekregen als gevolg van gebruik ervan door opposant, is dit zwak hetgeen resulteert in een geringe beschermingsomvang, aldus nog verweerder.

32. Met betrekking tot het ingediende marktonderzoek uit 2005 stelt verweerder dat dit zeer selectief is samengesteld en de grondslagen en parameters niet worden vermeld, waardoor dit niet deugdelijk gemotiveerd is en ongeschikt is om de oppositie te onderbouwen. Verweerder verwijst hiervoor naar de criteria uit de rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg. Verweerder betwist tevens inhoudelijk de juistheid van de conclusies die uit het onderzoek worden getrokken.

33. Verweerder is van mening dat er geen relevante overeenstemming bestaat tussen de woord- en beeldmerken NATIONALE-NEDERLANDEN en zijn teken. Volgens verweerder is het bestandsdeel NEDERLANDEN niet het dominerende bestanddeel in de merken van opposant. Het bestanddeel NATIONALE is het belangrijkste en meest in het oog springende element. Bij het teken van verweerder ligt het accent juist op het bestanddeel NEDERLANDEN. Bij het merk van opposant benadrukt het element NATIONALE het Nederlandse karakter van de onderneming. Het element NU in het merkdepot van verweerder geeft een tijdsdimensie aan het element NEDERLANDEN.

34. Enige naamsbekendheid van de merken van opposant is op zichzelf geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, meent verweerder. Onder verwijzing naar enkele rechterlijke uitspraken stelt hij dat des te meer bekendheid de merken van opposant zouden genieten, des te waakzamer de gemiddelde, geïnformeerde en oplettende consument zal zijn.

35. Het relevante publiek vormt een zeer deskundig marktsegment bestaande uit intermediairs en assurantie tussenpersonen. Dit publiek is boven gemiddeld geïnformeerd, omzichtig en oplettend.

36. Voor wat betreft het woordmerk Nú, betwist verweerder dat opposant zijn merk Nú binnen een periode van 5 jaar na registratiedatum op normale wijze heeft gebruikt voor de diensten uit klasse 36. Opposant geeft het relatiemagazine genaamd Nú uit. Het uitgeven van een relatiemagazine is niet hetzelfde als verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken of makelaardij in onroerende goederen. Het is aan opposant om concreet bewijs van normaal gebruik voor de in klasse 36 genoemde diensten te leveren, aldus verweerder.

37. Door zich in deze oppositie te beroepen op haar woordmerk Nú, geeft opposant bovendien zelf impliciet aan dat zij zijn overige woord- en beeldmerken met daarin de woordcombinatie NATIONALE-NEDERLANDEN voor het slagen van deze oppositie, niet toereikend acht, zo stelt verweerder.

38. Hoewel het merk van opposant – op het accentteken na – in zijn geheel terugkeert in het merkdepot van verweerder, ligt volgens deze laatste het accent nog steeds op het eerste bestanddeel NEDERLANDEN. Er bestaan grote verschillen tussen de tekens en van gevaar voor verwarring is dan ook geen sprake.

39. Verweerder concludeert dat er van overeenstemming tussen de merken en het teken geen sprake is. De oppositie kan om deze redenen dan ook niet slagen. Verweerder verzoekt de ingestelde oppositie tegen het merkdepot af te wijzen.

40. Zoals hiervoor aangegeven (zie supra, 13 en 36) verzocht verweerder om gebruiksbewijzen van het merk Nú voor wat betreft diensten in de klasse 36.

41. In antwoord op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen stelt verweerder dat het merk vervallen is, aangezien het niet binnen vijf jaar na registratie is gebruikt. Volgens verweerder had opposant bewijs moeten leveren over de periode januari 1999 tot januari 2004. Zelfs al zou het Bureau wel normaal gebruik aannemen, dan blijft verweerder op zijn standpunt dat dit niet het geval is voor de diensten uit klasse 36.

42. De extra argumenten en stukken die door verweerder nog worden ingediend, worden buiten beschouwing gelaten, aangezien verweerder reeds had gereageerd op de argumenten van opposant en zijn reactie zich dus diende te beperken tot de ingediende gebruiksbewijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

43. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

44. 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 en diensten waarop de oppositie berust.

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

46. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 36 en 41), geldt in het kader van een oppositieprocedure dat de bewijzen gebruik moeten aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt (zie regel 1.29, lid 2 UR).

47. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 6 februari 2006. De periode die aldus in aanmerking moet worden genomen loopt van 6 februari 2001 tot 6 februari 2006.

Beoordeling

48. De opposant stelt dat het merk Nú al 37 jaar wordt gebruikt voor een informatief magazine op het gebied van financiën en verzekeringen met oplages in de periode 2006-2007 tussen de 9.700 en

11.000 exemplaren. Het magazine wordt verspreid onder ruim 6.000 intermediairs en ligt bij deze ook ter inzage voor klanten.

49. Verder heeft opposant de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Exemplaren van een magazine Nú uit 2005 en 2006;
- Facturen over de periode 2004-2006.

50. Met de reactie van opposant op de argumenten van verweerder wordt verder bij de beoordeling van deze oppositie geen rekening gehouden, aangezien slechts in één argumentatieronde is voorzien.

Facturen

51. Opposant dient facturen in voor een periodieke brochure. De facturen hebben betrekking op 2004 en eind 2006. Dat de facturen betreffende 2006 dateren van buiten de relevante periode neemt niet weg dat deze kunnen dienen ter ondersteuning van de andere ingediende bewijsstukken.

52. De facturen maken onder andere melding van de oplages, verzendkosten en het drukken van de etiketten aan de hand van een adressenbestand.

Exemplaren

53. Tevens dient opposant 4 exemplaren in van de brochure Nú. Eén exemplaar is van buiten de relevante periode, maar ook hier geldt dat dit kan dienen ter ondersteuning van de andere ingediende elementen.

54. In deze brochure staat vermeld dat het een relatiemagazine betreft, dat achtmaal per jaar verschijnt en bestemd is voor het met Nationale-Nederlanden samenwerkende intermediair.

Conclusie

55. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, 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 GEA, 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

56. Het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEA, arrest Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004 en arrest 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 (zie GEA, arrest Vitafruit, reeds aangehaald).

57. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld 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 (zie GEA, arrest Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; arrest Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en arrest Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

58. Op basis van de ingediende gebruiksbewijzen is het Bureau van oordeel dat opposant normaal gebruik heeft aangetoond voor relatiemagazines bestemd voor financiële tussenpersonen, maar niet voor de financiële diensten in klasse 36.

B. Verwarringsgevaar

59. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

60. 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."

61. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

B.1. Vergelijking van de waren en diensten

62. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

63. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen, respectievelijk

in de bewoordingen zoals opgenomen in het register of zoals weerhouden naar aanleiding van de beoordeling van de gebruiksbewijzen en zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<i>B 485762</i> KI 36 Verzekeringen en financiën.	
<i>B 614111</i> KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; bemiddeling en taxatie inzake onroerende goederen (makelaardij).	
<i>B 629453</i> KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; bemiddeling en taxatie inzake onroerende goederen (makelaardij).	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken.

64. De diensten "verzekeringen; financiële zaken" in klasse 36 van het depot van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 36 van de door opposant ingeroepen rechten waarvoor geen gebruiksbewijzen zijn gevraagd. De "monetaire zaken" komen eveneens *expressis verbis* voor in klasse 36 van de twee laatste ingeroepen rechten van opposant. Tevens is deze dienst identiek aan de dienst "financiën" van het eerste ingeroepen recht. Het betreft hier immers slechts een alternatieve formulering.

65. Voor het vierde ingeroepen recht, het woordmerk Nú, verzocht verweerder wel om gebruiksbewijzen. Op basis van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen dienen de volgende waren en diensten met elkaar vergeleken te worden:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 16 Relatiemagazines bestemd voor financiële tussenpersonen.	KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken.

66. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kan er evenwel in sommige gevallen toch sprake zijn van soortgelijkheid. In casu zijn de weerhouden waren in klasse 16 te beschouwen als complementair aan de diensten van verweerder in klasse 36. Het is immers duidelijk dat de inhoud van de relatiemagazines van opposant betrekking heeft op de diensten in klasse 36, zoals aangeduid in het depot van verweerder.

Conclusie

67. De diensten in klasse 36 van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten van opposant.

B.2. Vergelijking van de tekens


68. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

69. 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.

70. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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 (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

Ingeroepen rechten B485762, B614111 en B629453

71. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NATIONALE-NEDERLANDEN	DE NEDERLANDEN VAN NU
Nationale-Nederlanden	
Nationale-Nederlanden 	

Begripsmatige vergelijking

72. Begripsmatig verwijst het element "Nederlanden" in zowel merk als teken naar het Koninkrijk der Nederlanden. Dit element heeft dus een beperkt onderscheidend vermogen voor de aangeduide waren en diensten. De waren en diensten kunnen immers gericht zijn op de Nederlanden.

73. Het woord "nationale" betekent volgens het Van Dale woordenboek: "1. een heel volk betreffend; 2. aan de natie toebehorend".

74. Het betwiste teken verwijst dan weer in zijn geheel naar een bestemming van de waren en diensten, namelijk de huidige Nederlanden, het Nederland zoals het nu is, met alle noden en verlangens.

75. Daar zowel merk als teken verwijzen naar Nederland, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemt.

Visuele vergelijking

76. In het door opposant ingeroepen gecombineerd woord-/beeldmerk, is het dominerende element het wordelement. Het beeldelement bevindt zich immers op het einde van het merk en bovendien geldt bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) dat het wordelement vaak een grotere impact heeft 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.

77. Wat het wordelement van de ingeroepen rechten betreft, dient opgemerkt te worden dat het gemeenschappelijke element Nederlanden een beperkt onderscheidend vermogen geniet. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003; Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005).

78. Daarenboven wordt dit voorafgegaan door het woord Nationale. Overeenkomstig hetgeen het Gerecht van Eerste Aanleg in zijn arrest MUNDICOR heeft beslist, zal de consument normaal meer belang hechten aan het eerste deel van woorden (zie GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

79. De enige overeenstemming tussen merk en teken zit in het bestanddeel Nederlanden. Dit element is evenwel niet het meest onderscheidende. Daarenboven verschillen merk en teken duidelijk van elkaar, zo bestaat het merk uit twee woorden en het teken uit vier. Het element Nederland staat tevens ook op een andere positie in merk en teken. In het merk staat dit op het einde, terwijl in het teken dit in het begin staat.

80. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden Nationale en Nederlanden verbonden door een koppelteken, terwijl het bestreden teken uit vier woorden bestaat en een zin vormt.

81. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht verschillend.

Auditieve vergelijking

82. Zoals hierboven reeds bij de visuele vergelijking vermeld, bestaan de ingeroepen rechten uit twee woorden en het bestreden teken uit vier woorden. De ingeroepen rechten bestaan uit acht lettergrepen, terwijl het bestreden teken er uit zeven bestaat. Het gemeenschappelijke gedeelte bevindt zich op een andere plaats in merk en teken en geniet bovendien een beperkt onderscheidend vermogen.

83. Ook hier geldt wederom dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het begin van de tekens. Deze zijn in casu verschillend.

84. De totaalindruk van de tekens is op auditief vlak verschillend.

Conclusie

85. De tekens zijn visueel en auditief verschillend. Begripsmatig is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

Ingeroepen recht B649019

86. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Nú	DE NEDERLANDEN VAN NU

Begripsmatige vergelijking

87. Het ingeroepen recht Nú is het Nederlandse woord met als betekenis "1. op dit ogenblik; 2. tegenwoordig; 3. het heden" (zie Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie).

88. Het betwiste teken verwijst in zijn geheel naar een bestemming van de waren en diensten, namelijk de huidige Nederlanden, het Nederland zoals het nu is, met alle noden en verlangens.

89. Beide tekens houden een connotatie naar het heden in, waardoor er sprake is van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak.

Visuele vergelijking

90. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaan uit een woord van twee letters. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, maar bestaat uit vier woorden met in totaal achttien letters.

91. Het ingeroepen recht, met uitzondering van het accent op de u, wordt volledig hernomen op het einde van het bestreden teken. Het neemt in deze zin echter geen onderscheiden en zelfstandige plaats meer in, waardoor de consument dit niet zal herkennen als het merk van opposant.

92. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op visueel vlak verschillen.

Auditieve vergelijking

93. Bij de auditieve vergelijking valt onmiddellijk het verschil in woorden en lettergrepen op. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord met een lettergreep, terwijl het bestreden teken uit vier woorden en zeven lettergrepen bestaat.

94. Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking is gesteld, wordt het ingeroepen recht wel hernomen, maar staat dit op het einde van het bestreden teken en neemt het tevens geen zelfstandig en onderscheiden plaats in.

95. Verder wordt in het ingeroepen recht door de toevoeging van het accent de eindklank geaccentueerd. Dit is bij het bestreden teken niet het geval.

96. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken verschillend is.

Conclusie

97. De tekens zijn visueel en auditief verschillend. Begripsmatig is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

C. Overige relevante factoren

98. Het zich beroepen op verschillende ingeroepen rechten kan niet beschouwd worden als een impliciete stelling dat de andere ingeroepen rechten ontoereikend zouden zijn (zie supra, 37). Het staat opposant volledig vrij om te beslissen op welke eerdere rechten hij zich wenst te baseren.

99. Zoals opposant terecht stelt kan er in het kader van de onderhavige oppositieprocedure geen rekening worden gehouden met vervallen merken en/of handelsnamen van verweerder (zie supra, 24 en 27). Het Bureau dient te oordelen op basis van de in het geding zijnde merken.

100. 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.

101. 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, reeds geciteerd).

102. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald).

103. 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). De waren en diensten van merk en teken hebben alle betrekking op financiën. Ongeacht of deze waren en diensten zich richten tot professionelen of consumenten, mag gesteld worden dat als het op financiën aankomt het in aanmerking komend publiek een verhoogd aandachtsniveau zal hebben. Immers kan de keuze van de dienstverlener op dit vlak verstrekken gevolgen hebben die nog lang kunnen aanslepen.

104. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie supra, 34), is het verwarringsgevaar 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 (zie HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd, reeds aangehaald).

105. In casu hebben zowel merk als teken intrinsiek een beperkt onderscheidend vermogen. De bekendheid van het ingeroepen recht wordt gesteld en onderbouwd door een marktonderzoek uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie KOBALT in 2005. Uit de ingediende stukken blijkt echter niet de gehanteerde onderzoeksmethode, welke vragen gebruikt zijn, de samenstelling van de doelgroep, alsook de grootte van deze groep. Het Bureau kan dan ook op basis van deze elementen de bekendheid niet beoordelen. Bovendien, ook al zou bekendheid kunnen vastgesteld worden, dan nog zou dit geen invloed hebben op het eindoordeel.

D. Conclusie

106. De waren en diensten zijn identiek, dan wel soortgelijk. Begripsmatig is er een zekere mate van overeenstemming tussen merk en teken. Visueel en auditief zijn ze verschillend. De punten van overeenstemming zijn gelegen in bestanddelen met een beperkt onderscheidend vermogen, terwijl het in aanmerking komend publiek over een verhoogd aandachtsniveau beschikt. Het Bureau is dan ook van oordeel dat op grond van het voorgaande er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. Besluit

107. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

108. De oppositie met nummer 2000292 niet gegrond is.

109. De Benelux merkaanvraag met nummer 1102768 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 27 februari 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne