

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 11 juli 2008
Nº 2000668

Opposant: **ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG**
Arag Platz 1
40472 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Merken:

Ingeroepen recht 1: INTERIURA
(Benelux inschrijving 658730)

Ingeroepen recht 2: INTERIURA
(Gemeenschapsinschrijving 1461177)



Ingeroepen recht 3:
(Gemeenschapsinschrijving 3030780)

tegen

Verweerder: **Willems & Van Neck Vof**
Esplandeplein 10
9300 Aalst
België

Betwiste merk: INTERIUS (Benelux depot 1112415)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 24 mei 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk INTERIUS voor diensten in de klassen 35, 36 en 42. Het depot is onder nummer 1112415 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 juli 2006.

2. Op 29 september 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Het woordmerk INTERIURA (Benelux inschrijving 658730, ingediend op 4 augustus 1999, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 39 en 42; publicatie van de inschrijving heeft plaatsgevonden op 1 juni 2000).

- Het woordmerk INTERIURA (Gemeenschapsinschrijving 1461177, ingediend op 14 januari 2000 en ingeschreven op 26 juni 2001, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36 en 42).



- Het beeldmerk  (Gemeenschapsinschrijving 3030780, ingediend op 31 januari 2003 en ingeschreven op 4 juni 2004, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 42 en 44).

3. De opposant is houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot.

5. De oppositie is gebaseerd op een deel van de diensten van de ingeroepen rechten, namelijk op die in de klassen 35, 36 en 42.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. Op 3 oktober 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 december 2006. Het Bureau heeft op 13 december 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Opposant heeft op 17 januari 2007 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Het Bureau heeft deze argumenten op 18 januari 2007 naar verweerder gestuurd en daarbij een termijn tot en met 18 maart 2007 gesteld om te reageren.

11. Het Bureau ontving op 7 maart 2007 bericht van verweerder dat hij in dit stadium nog niet op de argumenten wilde reageren, maar dat hij opposant verzocht gebruiksbewijzen over te leggen. Dit bericht is op 13 maart 2007 naar opposant gestuurd, waarbij een termijn is gesteld tot en met 13 mei 2007 om gebruiksbewijzen in te dienen.

12. Op 9 mei 2007 ontving het Bureau de bewijzen van gebruik van opposant. Deze zijn op 25 mei 2007 doorgezonden naar verweerder, waarbij hem een termijn is gesteld tot en met 25 juli 2007 om op de argumenten en gebruiksbewijzen te reageren.

13. Op 24 juli 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze is op 8 augustus 2007 aan opposant gestuurd.

14. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in en beroept zich daarbij op 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.

17. Opposant stelt dat de tekens INTERIURA en INTERIUS visueel overeenstemmend zijn, aangezien het oudere merk uit negen letters en het geopponeerde merk uit acht letters bestaat en de eerste zeven letters identiek zijn en op dezelfde plaats staan, waarbij bovendien geldt dat het eerste gedeelte van een merk over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht trekt en in de perceptie van het publiek achterblijft. Hetzelfde geldt naar mening van opposant wanneer het ingeroepen beeldmerk met het betwiste teken wordt vergeleken, omdat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelementen) doorgaans het woardelement een grotere impact heeft op het publiek dan het beeldelement. Ook in auditief opzicht stemmen de tekens naar mening van opposant overeen. INTERIURA bestaat immers uit vier lettergrepen (in-ter-iu-ra) en INTERIUS uit drie (in-ter-ius), waarvoor geldt dat de eerste twee lettergrepen (die de aandacht van de consument trekken) identiek zijn en de laatste twee lettergrepen van de ingeroepen rechten (iu-ra) gelijkenis vertonen met de laatste lettergreep van het betwiste teken (ius). Bovendien zullen beide tekens doorgaans volgens de gebruikelijke uitspraakregels in het Latijn (interjoes en interjoera) worden uitgesproken. Ook begripsmatig is er, tenslotte, volgens opposant overeenstemming omdat beide tekens het gemeenschappelijke element "inter" (Latijn voor "tussen") bevatten en de elementen "ius" en "iura" respectievelijk de enkelvouds- en meervoudsvorm van het Latijnse woord voor "recht, wetten" zijn. Opposant stelt dus dat het betwiste teken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt met de drie ingeroepen rechten.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten stelt opposant dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn. Zowel de diensten van de ingeroepen rechten als van het betwiste depot betreffen immers, kort gezegd, commercieel-zakelijke en administratieve diensten (klasse 35), diensten met betrekking tot financiële zaken en verzekeringen (klasse 36) en juridische diensten (klasse 42). Het in aanmerking komend publiek kan zowel de particuliere consument (business to consumer) zijn als ook bedrijven (business to business). Alle betrokken diensten kunnen naar mening van opposant afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming dan wel van aan elkaar verbonden ondernemingen, en zijn concurrerend en complementair.

19. Opposant concludeert dat er, nu de tekens overeenstemmen en de diensten identiek of soortgelijk zijn, sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen, de betwiste aanvraag geheel af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

20. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik van de oudere merken over te leggen.

21. Opposant heeft hieraan gevolg gegeven en daarbij opgemerkt dat alleen de eerste twee ingeroepen rechten gebruiksplichtig zijn.

22. Verweerder merkt om te beginnen op dat hij de feiten zoals door opposant omschreven kan bijtreden, behoudens met betrekking tot de vermelding van het derde ingeroepen recht. Verweerder stelt dat uit nazicht van deze EU-registratie "blijkt (...) dat zowel woord als beeldmerk in twee afzonderlijke woorden staan opgegeven: INTER IURA".

23. Met betrekking tot de gebruiksbewijzen stelt verweerder dat deze niet of onvoldoende gebruik binnen de Benelux aantonen en dat de oudere merken bovendien slechts voor een beperkt aantal diensten worden gebruikt.

24. De tekens zijn naar mening van verweerder visueel niet overeenstemmend. Anders dan opposant is verweerder van mening dat INTER geen sterk onderscheidend karakter heeft en dus niet voornamelijk de aandacht van de consument trekt en in de perceptie achterblijft. De merken onderscheiden zich volgens verweerder voornamelijk door de verschillende uitgangen, IURA en IUS, wat de dominerende bestanddelen van de tekens zijn. Dit geldt volgens verweerder ook voor de auditieve vergelijking. IURA bestaat uit twee lettergrepen en IUS uit één en de klank en uitspraak van beide bestanddelen is wezenlijk verschillend. Verweerder stelt bovendien dat INTERIUS, anders dan opposant stelt, wordt uitgesproken als "in-té-ri-us". Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat, anders dan opposant meent, het publiek de betekenis van IURA en IUS niet zal begrijpen en dat er dus, behoudens een groep van klassieke filologen, geen begripsmatige overeenstemming bestaat.

25. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten merkt verweerder op dat INTERIURA in wezen een coördinatiecentrum is dat gespecialiseerd is in de afhandeling van internationale schadeclaims en in die zin optreedt in naam en voor rekening van Europese verzekeringsmaatschappijen, terwijl INTERIUS een advocatenkantoor is. Diensten van advocaten en verzekeringen zijn, aldus verweerder, op basis van respectievelijke nationale wetgevingen afzonderlijk beschermde wettelijke statuten en tevens op basis van dezelfde wettelijke bepaling incompatibel; een verzekeringsmaatschappij kan geen diensten als advocaat aanbieden en omgekeerd is het de advocaat verboden om verzekeringsproducten te verdelen. Ook de distributiekkanalen en het cliënteel verschillen. Om die redenen is verweerder van mening dat de diensten niet als soortgelijk zijn te kwalificeren.

26. Verweerder concludeert dat de oppositie ongegrond is en verzoekt het Bureau om deze af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven en opposant overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de kosten verwijzen.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

27. Zoals opposant terecht opmerkt, zijn, gelet op regel 1.29 van het uitvoeringsreglement, uitsluitend de eerste twee ingeroepen rechten gebruiksplichtig en is het derde ingeroepen recht dat niet. Het Bureau zal dan ook beginnen met de beoordeling van de oppositie op basis van het derde ingeroepen recht.

B. Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

29. 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.”*

30. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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

31. 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, Canon, reeds geciteerd).

32. In het kader van een oppositieprocedure worden, in elk geval wanneer het ingeroepen recht niet gebruikspflichtig is, bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register (in dit geval voor zover de oppositie erop is gebaseerd), respectievelijk zoals aangeduid in het depot. Met de opmerkingen van verweerder over het gebruik dat daadwerkelijk van merk en teken wordt gemaakt (supra, punt 25) kan dan ook, in zoverre deze niet uit de registergegevens blijken, geen rekening worden gehouden.

33. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op (E 3030780):	Oppositie gericht tegen:
KI 35: Bedrijfsadvisering, professionele consultatie op zakelijk gebied, kostprijsanalyse, controlling, met name kostencontrole op het gebied van de gezondheidszorg en geneeskunde.	KI 35: Onderzoek, clearing, begeleiding en beheer van en bij subsidiedossiers, tax shelterovereenkomsten, investeringsprogramma's en intellectuele eigendomsrechten.
KI 36: Verzekeringen; raadgeving op het gebied van verzekeringen; financiële zaken, financieringen; monetaire zaken, leningen; makelaardij en handel in onroerende goederen, uitgifte van verzekeringskaarten; het afsluiten van verzekeringen; vorming van kapitaalbeleggingen, met name van fondsen, makelaardij in verzekeringen, hulpdiensten voor verzekerden bij ziekte, ongeval, autopech; makelaarijdiensten.	KI 36: Advies inzake distributie van financiële en verzekeringsproducten; begeleiding financiële en verzekeringstussenpersonen en -instellingen, inzake makelarij, agentuur, juridische clearing en begeleiding van marktintroductie financiële en verzekeringsproducten.
KI 42: Juridische diensten, regeling van geschillen; onderzoek, met name bij juridische en economische kwesties; technische expertises, computerprogrammering, diensten van advocaten.	KI 42: Juridische diensten, advocatuur, juridisch advies, contractbegeleiding, onderhandelingsondersteuning, bemiddeling, arbitrage, gerechtelijke mandaten, incassodiensten, juridische publicaties en juridische informatieverbreiding.

Klasse 35

34. De diensten in klasse 35 van het betwiste depot kunnen zowel worden vervat onder de noemer van de algemeen omschreven diensten *bedrijfsadvisering, professionele consultatie op zakelijk gebied* zoals opgenomen in klasse 35 van het ingeroepen recht, als onder *juridische diensten* en *onderzoek, met name bij juridische en economische kwesties; technische expertises* zoals opgenomen in klasse 42 van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn dus identiek of tenminste in hoge mate soortgelijk.

Klasse 36

35. De diensten *advies inzake distributie van financiële en verzekeringsproducten* in klasse 36 van het betwiste depot zijn identiek of tenminste zeer soortgelijk aan *verzekeringen; raadgeving op het gebied van verzekeringen; financiële zaken, financieringen* in het ingeroepen recht. Dit geldt ook voor de diensten *begeleiding financiële en verzekeringstussenpersonen en -instellingen, inzake makelarij, agentuur, juridische clearing en begeleiding van marktintroductie financiële en verzekeringsproducten* in het betwiste depot. Deze diensten kunnen onder *raadgeving op het gebied van verzekeringen* vallen, maar verder eveneens onder de algemeen omschreven diensten *bedrijfsadvisering, professionele consultatie op zakelijk gebied* zoals opgenomen in klasse 35 van het ingeroepen recht en *juridische diensten* en *onderzoek, met name bij juridische en economische kwesties* zoals opgenomen in klasse 42 van het ingeroepen recht.

Klasse 42

36. De diensten *juridische diensten* en *advocatuur* (dan wel *diensten van advocaten*) zijn expressis verbis zowel in het betwiste depot als in het ingeroepen recht opgenomen en zijn dus identiek. Voor de overige diensten in klasse 42 van het betwiste depot, *juridisch advies, contractbegeleiding, onderhandelingsondersteuning, bemiddeling, arbitrage, gerechtelijke mandaten, incassodiensten, juridische publicaties en juridische informatieverspreiding*, geldt dat zij hetzij onder de algemeen omschreven diensten *juridische diensten, regeling van geschillen; onderzoek, met name bij juridische en economische kwesties* en *diensten van advocaten* in klasse 42 van het ingeroepen recht vallen, hetzij daaraan complementair zijn. Ook deze diensten zijn dus identiek dan wel zeer soortgelijk.

Conclusie vergelijking van de waren en diensten

37. De diensten van het betwiste depot zijn identiek of in hoge mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.


B.2. Vergelijking van de tekens

38. 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).

39. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

40. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan 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 bezien, 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">INTERIUS</p>

42. Het Bureau deelt de, overigens niet gemotiveerde, mening van verweerder in zoverre dat het eveneens van oordeel is dat het bestanddeel INTER niet bijzonder onderscheidend is. Naast de door opposant reeds genoemde betekenis (“tussen”) zou dit ook als verwijzend naar “internationaal” kunnen worden opgevat. Het Bureau is echter van mening dat dit ook, en in nog sterkere mate, geldt voor de bestanddelen IURA en IUS. Anders dan verweerder stelt zal, naar mening van het Bureau, de beschrijvende betekenis van deze woorden door het voor de betreffende diensten in aanmerking komend publiek of in elk geval een aanzienlijk deel daarvan wel degelijk worden begrepen. In beide tekens valt dus, naar oordeel van het Bureau, niet één duidelijk dominerend bestanddeel aan te wijzen, zodat bij de vergelijking ervan moet vooral worden gekeken naar de totaalindruk.

43. Verweerder lijkt overigens de omvang van het derde ingeroepen recht niet juist te hebben begrepen. Hij lijkt immers (supra, punt 22) te stellen dat deze inschrijving twee merken zou bevatten, een woord- en een beeldmerk. Dit is echter niet mogelijk en dus niet juist. Het gaat om één merk, dat zowel woord- als beeldelementen omvat. De vermelding van de wordelementen in het register dient uitsluitend een administratief doel, om de doorzoekbaarheid te vergemakkelijken.

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen recht is een beeldmerk dat de woorden INTER en IURA bevat die in zwarte drukletters zijn weergegeven, met uitzondering van de eerste letter (de I) van beide woorden die vetgedrukt en in het blauw zijn. De woorden staan onder elkaar en er is een streep onder geplaatst in dezelfde kleur blauw als de beide letters I.

45. Het betwiste teken is een woordmerk dat bestaat uit acht letters. De eerste vijf letters, INTER, zijn identiek aan het eerste woord van het ingeroepen recht. Van de laatste drie letters, IUS, zijn de eerste twee letters identiek aan de eerste twee letters van het tweede woord, IURA, van het inroepen recht. De wordelementen vertonen een grote mate van overeenstemming.

46. 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. In casu is dit niet anders. De beeldelementen van het ingeroepen recht zijn niet van dien aard dat de overeenstemming als gevolg van de zeer overeenstemmende wordelementen erdoor opzij wordt gezet.

47. De tekens zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

48. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Dit neemt echter niet weg dat een consument die woordsamenstellingen waarneemt, deze zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (GEA, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008; Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Het is dan ook, naar oordeel van het Bureau, onwaarschijnlijk dat het publiek het teken INTERIUS, zoals verweerder stelt, zal uitspreken als "in-té-ri-us".

49. Het ingeroepen merk wordt uitgesproken als "in-ter-ju-ra" of "in-ter-joe-ra" en het betwiste teken als "in-ter-jus" of "in-ter-joes". Het publiek dat één van beide uitspraken volgt zal dat voor beide tekens doen. In beide uitspraken geldt dat de eerste twee lettergrepen identiek zijn en dat de laatste lettergreep van het betwiste teken de "ju"- of "joe"- klank met het laatste deel van het ingeroepen merk gemeen heeft.

50. De tekens zijn hierdoor auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. INTER betekent, zoals reeds opgemerkt, "tussen" en kan ook als verwijzing naar "internationaal" worden opgevat. IUS en IURA zijn resp. het enkel- en meervoud van het Latijnse woord voor "recht" of "wet".

52. De tekens zijn begripsmatig identiek.

Conclusie vergelijking van de tekens

53. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig zijn ze identiek.

C. Overige relevante factoren

54. 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.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEG, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betreffende diensten zijn geen dagelijkse consumptiegoederen en er kan van worden uitgegaan dat het aandachtsniveau bij de keuze voor deze diensten hoger dan gemiddeld is.

56. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

57. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen dat beide tekens van huis uit hebben is beperkt (zie supra, punt 43) en bekendheid van het ingeroepen recht is niet gesteld.

58. Zoals reeds opgemerkt, kan met de opmerkingen van verweerder omtrent de wijze waarop daadwerkelijk gebruik plaatsvindt en de voor advocatuur en verzekeringen geldende wettelijke voorschriften geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Overigens behoeft in het kader van een oppositie niet te worden aangetoond dat er *daadwerkelijk* verwarring optreedt. Het volstaat dat er, uitgaande van de registergegevens, sprake is van *gevaar voor* verwarring.

D. Conclusie

59. De tekens stemmen visueel en auditief overeen en begripsmatig zijn ze identiek. De diensten zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. Dit heeft naar oordeel van het Bureau tot gevolg dat er, ondanks de hoger dan gemiddelde oplettendheid van het publiek en het beperkte onderscheidend vermogen van merk en teken, verwarringsgevaar bestaat.

IV. BESLUIT

60. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

61. De oppositie met nummer 2000668 gegrond is.

62. Het Benelux depot met nummer 1112415 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 11 juli 2008

Pieter Veeze
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys