



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2002120**

**van 15 juni 2009**

**Opposant:** **The International Academy of Osteopathy, afgekort: I.A.O.**  
**Privaatrechtelijke Vereniging zonder Winstoogmerk**  
Klein Dokkaai 3-5  
9000 Gent  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving 774879

IAO

*tegen*

**Verweerder:** **Adrianus J.M. van Paridon**  
Priorijlaan 2  
2900 Schoten  
België

**Betwiste merk:** Benelux depot 1140504

IAOM

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

1. Op 2 augustus 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk IAOM ingediend ter onderscheiding van diensten in klasse 41. De aanvraag is onder nummer 1140504 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2007.
2. Op 31 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 774879 van het woordmerk IAO ingediend op 9 mei 2005 en ingeschreven op 10 oktober 2005 ter onderscheiding van diensten in de klassen 41 en 44.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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 is ter kennis gebracht van partijen op 7 november 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 januari 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 15 januari 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 15 maart 2008 om de oppositie te onderbouwen.
9. Op 6 maart 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 11 maart 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en 11 mei 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 13 mei 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 11 en 12 mei 2008 respectievelijk Pinksteren en Pinkstermaandag waren, zijn deze argumenten ingevolge regel 3.9 lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 mei 2008.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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.

### A. Argumenten van opposant

14. Opposant merkt op dat het ingeroepen recht uit 3 letters bestaat, terwijl het aangevallen merk uit 4 letters bestaat. Beide tekens hebben de drie beginletters, "IAO", gemeen en op dezelfde positie. De opeenvolging van deze klinkers aan het begin van een woord is een ongebruikelijke combinatie en de aandacht van de consument zal het meest uitgaan naar deze combinatie en niet naar de letter M aan het einde van het teken. Volgens opposant weegt de toevoeging van de letter M niet op tegen het identieke begin van beide tekens. Opposant meent dan ook dat de tekens op visueel vlak in grote mate gelijkend zijn.

15. Op auditief vlak is de gelijkenis tussen de beide tekens eveneens duidelijk, volgens opposant. De tekens stemmen overeen voor wat betreft de letters IAO en zullen bijgevolg op gelijkende wijze worden uitgesproken. Het verschillende wordeinde van het geopponeerde teken zal worden uitgesproken als een zachte en minder opvallende bilabiale nasale "M". De tekens zijn fonetisch in grote mate gelijkend, aldus opposant.

16. Verder stelt opposant dat er niet dient te worden ingegaan op de begripsmatige vergelijking, aangezien geen van tekens een duidelijke betekenis in het Benelux heeft.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten in klasse 41 merkt opposant op dat de dienst "opleiding" identiek is opgenomen in de dienstomschrijving van merk en teken. De overige diensten in deze klasse zijn volgens opposant in hoge mate soortgelijk, aangezien deze diensten de intentie hebben om een bepaalde vorm van opleiding of training te verschaffen. De diensten in kwestie zijn niet alleen soortgelijk naar hun aard, ze hebben tevens hetzelfde doel en zijn gericht tot hetzelfde doelpubliek, aldus nog opposant.

18. Het voorgaande leidt opposant tot de conclusie dat het risico zeer reëel is dat het relevante publiek de indruk zou kunnen krijgen dat de betrokken diensten, aangeboden onder merk en teken dezelfde economische oorsprong hebben en dat er bijgevolg een groot gevaar voor verwarring mogelijk is.

19. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, de aanvraag te verwerpen en de verweerder te verwijzen in de kosten.

### B. Reactie van verweerder

20. Verweerder stelt dat geenszins zijn vooropgestelde bedoeling is om wie dan ook in het vaarwater te zitten. Een uitwijding over de gelijkenis tussen de tekens zowel visueel als auditief lijkt op het eerste zicht hout te snijden, maar de toevoeging van de letter "M" maakt volgens hem het verschil.

Hij voegt daaraan toe dat belanghebbende mensen het niet zullen laten bij slechts een waarneming van de lettercombinatie in kwestie, maar ook de daarachter gelegen relevante informatie zullen raadplegen en al snel zullen vaststellen dat het om verschillende instituten gaat.

21. Verder vindt verweerder de vergelijking van diensten een vergezocht argument en opposant zal redelijkerwijs moeten inzien dat al wat zich beweegt op het vlak van opleiding, congressen e.d. onder klasse 41 wordt gerangschikt.

22. Verweerder stelt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

23. Verweerder merkt nog op dat hij aan opposant in een telefonisch gesprek het volgende heeft aangegeven: het depot van deze letters is de opmaat naar een in de toekomst gelegen aanpassing. Deze aanpassing zou er uit bestaan dat zodra het depot wordt toegekend aan de letters de benaming "International Academy of Orthopedic Medicine" voluit wordt toegevoegd en geregistreerd. Hetgeen in eerste instantie volgens het Bureau niet mogelijk was.

24. Verweerder voert ook nog aan dat bij raadpleging van de zoekmachine Google de bewuste lettercombinatie dermate vaak voor komt dat hij gevoed door de vrees van opposant, alleen al op grond daarvan zou moeten besluiten om af te zien van het gewraakte depot.

25. Verweerder verzoekt, mede gelet op de intentie om het depot na toewijzing aan te vullen, het Bureau om de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

26. 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.

27. 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."

28. 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).

### ***Vergelijking van de tekens***

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
IAO	IAOM

### ***Begripsmatige vergelijking***

32. Merk, noch teken hebben een duidelijke, vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

### ***Visuele vergelijking***

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van drie letters, te weten de klinkers I, A en O.

34. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk van vier letters, beginnend met in dezelfde volgorde en op dezelfde positie de klinkers IAO, gevolgd door de medeklinker M.

35. De eerste drie letters van beide tekens zijn identiek en staan op dezelfde positie. 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). Hoewel het korte merken betreft waarbij verschillen eerder op kunnen vallen, is het Bureau van oordeel dat het verschil tussen merk en teken (de extra letter M in het bestreden teken) onvoldoende is om de visuele overeenstemming in de totaalindruk weg te nemen. Het onvolmaakte beeld dat blijft hangen, is het uitgangspunt van de consument en dat is in casu gebaseerd op het eerste gedeelte IAO.

36. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

37. Zoals hiervoor reeds gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit drie opeenvolgende klinkers en het bestreden teken uit dezelfde drie opeenvolgende klinkers en de extra medeklinker M op het einde.

38. Ook hier geldt dat de consument normaal meer belang hecht aan het begin van woorden. Aangezien het hier betekenisloze woorden betreft, zal de combinatie van letters door het in aanmerking komend publiek als een afkorting worden gezien en zullen deze letters dus afzonderlijk worden uitgesproken. De eerste drie identieke letters zullen op identieke wijze worden uitgesproken. De extra medeklinker in het teken van verweerder zal uitgesproken worden naargelang de taal van de consument. Auditief heeft deze medeklinker echter in de Benelux gesproken talen een beperkte impact op de totaalindruk, aangezien het hier een zachte klank betreft ten opzicht van de klinkers in het begin van het teken.

39. De totaalindruk van de tekens is in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

*Conclusie*

40. Begripsmatig hebben merk en teken geen vaststaande betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking verder niet aan de orde is. Visueel en auditief stemt de totaalindruk van merk en teken sterk overeen.

***Vergelijking van de diensten***

41. 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).

42. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; deskundige opleiding met betrekking tot de osteopathie, organisatie van cursussen en educatieve stages, uitgave van cursussen.	KI 41 Opleiding, tevens betrekking hebbende op de medische sector; organiseren van educatieve, culturele bijeenkomsten en congressen.
KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; medische en paramedische behandelingen, in	

bijzonderheid behandelingen in de osteopathie.	
--	--

#### *Klasse 41*

43. De dienst "opleiding" komt expressis verbis voor in de dienstenopgave van merk en teken. De toevoeging "tevens betrekking hebbende op de medische sector" is louter een voorbeeld van hetgeen hieronder kan vallen en beperkt als zodanig niet de draagwijdte van deze dienst. Er is dan ook sprake van identiteit.

44. De dienst "organiseren van educatieve, culturele bijeenkomsten en congressen" is identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "opleiding; ontspanning; organisatie van cursussen en educatieve stages". Immers is de aard en de bestemming van deze diensten soortgelijk, te weten het organiseren van bijeenkomsten voor vertier/ontspanning, dan wel voor educatieve doeleinden.

#### *Conclusie*

45. De diensten in klasse 41 van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk aan de diensten van opposant in diezelfde klasse.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

46. Voor wat betreft het al dan niet bestaan van een intentie van verweerder (zie supra, 20) om in het vaarwater van opposant te zitten, dient opgemerkt te worden dat hiermee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van een oppositie. De toets is of er al dan niet sprake is van verwarringsgevaar.

47. 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.

48. 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).

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berusten 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, beide reeds aangehaald).

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 waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie richten zich tot een ruim publiek, dat kan bestaan uit zowel professionelen als particulieren, waaraan

geen specifiek verhoogd aandachtniveau kan worden toegekend. Er wordt in casu dan ook uitgegaan van een gemiddeld aandachtniveau.

51. Voor wat betreft het argument van verweerder dat hij na de beoordeling van de onderhavige oppositie zijn depot zal aanvullen door toevoeging van de verklarende benaming (zie supra, 23 en 25), merkt het Bureau op dat dit enerzijds in dit stadium van de depotprocedure niet meer mogelijk is en anderzijds dit geen relevant argument is in het kader van een oppositieprocedure, daar het Bureau bij de beoordeling van een oppositie zich dient te baseren op de registergegevens zoals deze voorliggen.

52. Met betrekking tot het punt van verweerder inzake de veel voorkomende lettercombinatie op het internet (zie supra, 24), dient vastgesteld te worden dat dit argument niet onderbouwd werd. Bovendien betekent het voorkomen op internet van een bepaald woord of een bepaalde lettercombinatie nog niet dat dit niet als onderscheidingsteken kan dienen voor waren en/of diensten.

## **B. Conclusie**

53. De diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis. Visueel en auditief stemt de totaalindruk van merk en teken sterk overeen. Hierdoor is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel een economisch verbonden onderneming en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

54. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

55. De oppositie met nummer 2002120 gegrond is.

56. Het Benelux depot met nummer 1140504 niet ingeschreven wordt.

57. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 15 juni 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Jan Hart