

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003823**

**van 12 november 2010**

**Opposant:** **IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie**  
Plantage Middenlaan 2c  
1018 DD Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen merk:**  (Benelux inschrijving 544383)

*tegen*

**Verweerder:** **Anton van Riel**  
Gertoorns Akker 15  
1852 GP Heiloo  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1170405)

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

1. Op 11 november 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 41, 42 en 44. Dit depot is onder nummer 1170405 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 november 2008.

2. Op 2 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 februari 2009) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is



gebaseerd op Benelux inschrijving 544383 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 25 februari 1994 voor diensten in de klassen 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is 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 5 februari 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 april 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 juni 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 9 juni 2009 heeft het Bureau deze aan verweerder gestuurd en hem een termijn gesteld tot en met 9 augustus 2009 om daarop te reageren.

10. Op 10 augustus 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien 9 augustus 2009 op een zondag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9, lid 3 UR tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 17 augustus 2009.

11. Bij het voorbereiden van de beslissing heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens verzocht had bewijzen van gebruik over te leggen met betrekking tot het ingeroepen recht. Het Bureau heeft op 4 februari 2010 dit verzoek alsnog doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 4 april 2010 om de gevraagde bewijzen van gebruik over te leggen.

12. Op 1 april 2010 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 9 april 2010 doorgestuurd aan verweerder en hem tot en met 9 juni 2010 in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Op 9 juni 2010 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 26 juli 2010.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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 van opposant**

16. Opposant licht toe dat hij een vereniging is die zich inzet voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Deze vereniging bestaat uit lokale afdelingen, die per provincie samenwerken. Nu heeft verweerder, als voorzitter van de lokale afdeling Noord-Holland Noord, zonder toestemming van opposant het betwiste teken gedeponneerd, waartegen opposant bezwaar maakt.

17. Volgens opposant is het identieke element IVN in beide tekens het meest onderscheidende en meest opvallende element. De overige visuele elementen van het betwiste teken zijn niet dusdanig dat deze de grote overeenstemming kunnen neutraliseren of opheffen, en het woordelement NHN betekent niets anders dan Noord-Holland Noord, aldus opposant, die dan ook meent dat sprake is van een grote visuele overeenstemming tussen de tekens.

18. Ook is er auditieve overeenstemming, aangezien het publiek het woord IVN als voornaamste onderscheidende element zal zien, zodat beide tekens zeer waarschijnlijk als dusdanig zullen worden aangeduid, zo meent opposant.

19. Begripsmatig zijn de tekens eveneens overeenstemmend volgens opposant: de benaming IVN is ooit ontstaan als afkorting voor Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Nu heeft het echter zijn betekenis verloren en is het een benaming geworden die de diensten van de vereniging onderscheidt.

20. Wat de vergelijking van de betrokken diensten aangaat, meent opposant dat deze voor een deel identiek en voor een deel sterk soortgelijk zijn. Overigens zijn de activiteiten in de praktijk gelijk, aangezien verweerder handelt in naam van een afdeling van opposant.

21. Op grond van het bovenstaande lijkt het volgens opposant geen twijfel dat het relevante publiek de tekens zal gaan verwarren, op grond waarvan hij het Bureau verzoekt de inschrijving van het betwiste depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

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

22. Verweerder merkt vooreerst op dat hij weliswaar inderdaad voorzitter is van de Vereniging IVN Noord-Holland Noord, maar dat deze vereniging geen afdeling is van opposant. Bovendien, zo licht hij toe, is het betwiste depot niet voorbestemd om te worden gebruikt door deze vereniging, maar door de Stichting IVN Noord-Holland Noord, waarvan de activiteiten grotendeels niet overeenstemmen met deze van opposant.

23. Verweerder meent dat opposant zich bij de vergelijking van de tekens niet baseert op de totaalindruk daarvan. In zijn argumentatie richt hij zich immers alleen op het element IVN, dat echter nog geen 5 % van het ingeroepen recht uitmaakt, aldus verweerder. De totaalindruk van de tekens is daarentegen volgens verweerder verre van overeenstemmend: het hoofdmotief van het ingeroepen recht is een witte, gestileerde lelie op een groene achtergrond; bij het betwiste teken is dit de contour van Noord-Holland en de beeldelementen IVN NHN. Overigens is ook in het element IVN nauwelijks overeenstemming te vinden, zo meent verweerder: bij het ingeroepen recht staan de letters verticaal en door de witte uitvoering maken zij welhaast onderdeel uit van de witte lelie, terwijl de letters bij het betwiste teken horizontaal staan en afwijken qua grootte en kleur.

24. Daarnaast vermoedt verweerder dat opposant het ingeroepen recht in zijn argumentatie enigszins manipuleert, teneinde de letters IVN beter te laten opvallen, terwijl deze letters in de praktijk juist veel kleiner worden weergegeven. Dit is voor verweerder aanleiding om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht te verlangen.

25. Verder voert verweerder aan dat in de Benelux meer dan tweehonderd rechtspersonen de naam IVN voeren en hij concludeert daaruit dat deze afkorting niet gemonopoliseerd kan worden.

26. Wat de vergelijking van de diensten aangaat, meent opposant dat slechts de diensten opvoeding en opleiding in klasse 41 soortgelijk zijn. Verweerder licht toe welke diensten feitelijk geleverd worden onder het betwiste teken en concludeert dat geen daarvan soortgelijk is aan deze van het ingeroepen recht en dat zij daarenboven zijn afgestemd op verschillende publieksgroepen.

27. Ten slotte stelt verweerder vast dat opposant niet eens een begin van bewijs heeft aangevoerd voor het daadwerkelijk bestaan van verwarring tussen de tekens in de markt.

28. Ten aanzien van de door opposant overgelegde bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat deze uitsluitend betrekking hebben op een ander merk en niet op het ingeroepen recht. Op grond hiervan dient volgens verweerder de oppositie reeds afgewezen te worden.

29. Verweerder concludeert dat er geen enkel risico van verwarring is en verzoekt daarom de oppositie af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

30. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk 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 de oppositie zich richt.

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

32. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 20 november 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 20 november 2003 tot 20 november 2008.


33. 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 of diensten waarop de oppositie berust.

#### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

34. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Boekje "Trenddag jeugd en jongeren" van oktober 2005;
  2. Kaart "Wij gaan verhuizen/sikkelsprinkhanen";
  3. Kaart "Meer weten over IVN" en antwoordkaart;
  4. Flyer "IVN & vogels";
  5. Flyer "IVN & paddenstoelen";
  6. Flyer activiteiten IVN;
  7. Flyer "Boeiende bermen";
  8. Boekje "Natuurnetwerk" van maart 2005;
  9. "Het ommetje van... de Plantagebuurt in Amsterdam";
  10. Magazine "Groen doet goed" van september 2009;
  11. Boekencatalogus "Natuur in Nederland" van 2008;
  12. Jaarverslagen 2007-2008;
  13. Magazines "Mens en natuur", nr. 3 2004, nr. 1 2005, nr. 1 2006, nr. 1 2007, nr. 2 2008 en nr. 2 2009.

35. Alle ingediende stukken hebben betrekking op de woordtekens IVN en IVN Vereniging voor



natuur- en milieueducatie en op het gecombineerde teken , of een combinatie van deze tekens. Het enige verschil tussen het gecombineerde teken en het ingeroepen recht is dat het eerste is uitgevoerd in het wit tegen een groene achtergrond, en het tweede in het wit tegen een zwarte achtergrond, voor het overige zijn de tekens identiek. Anders dan verweerder meent (zie punt 28) is het Bureau dan ook van oordeel dan hier sprake is van een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, in de zin van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Gemakshalve zal in het vervolg naar dit teken worden verwezen als “het ingeroepen recht”.

36. Uit een aantal stukken blijkt niet voor welke diensten het ingeroepen recht gebruikt is, zodat zij niet kunnen dienen als bewijzen van gebruik voor de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Dat een aantal stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, brengt daarentegen niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).

37. De flyers (hierboven genummerd als 4, 5 en 6) zijn niet gedateerd maar kunnen dienen ter ondersteuning van de overige stukken. Uit deze flyers blijkt dat onder het ingeroepen recht cursussen worden gegeven rond specifieke thema's, die alle de natuur of het milieu tot onderwerp hebben. Deze cursussen vallen onder de categorieën *opvoeding*, *opleiding*, *cursussen* en *onderwijs*, waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, althans voor zover deze diensten betrekking hebben op natuur of milieu.

38. Uit het boekje “Natuurnetwerk” van maart 2005 (8), ondersteund door de (niet gedateerde) flyer “Boeiende bermen” (7), blijkt dat onder het ingeroepen recht ook aan “behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en ecologisch bermbeheer” gedaan wordt. Dit valt onder de noemer *diensten met betrekking tot natuurbehoud en milieubescherming*, waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

39. Deze activiteiten worden bevestigd in het Magazine “Groen doet goed” (10), dat weliswaar dateert van buiten de relevante periode (september 2009), maar kan dienen ter ondersteuning voor het gebruik van het ingeroepen recht voor de hierboven omschreven diensten.

40. De boekencatalogus “Natuur in Nederland” (11) bevat een groot aantal boeken op het gebied van natuur, natuurbehoud en educatie op dit vlak, al dan niet (mede) uitgegeven of ondersteund door opposant en op een aantal waarvan het ingeroepen recht voorkomt. Dit ondersteunt het gebruik van het ingeroepen recht voor de hierboven omschreven diensten.

41. De jaarverslagen 2007 en 2008 (12) vermelden eveneens gebruik van het ingeroepen recht voor de hierboven omschreven diensten en laten in dit verband een omzet zien van boven de 10 miljoen euro.

42. Het magazine "Mens en natuur" (13) is blijkens het colofon een kwartaalmagazine voor leden en relaties van opposant, dat in 2004 aan zijn 55<sup>ste</sup> verjaardag toe was. De oplage wordt niet vermeld, maar het colofon meldt wel dat opposant circa 16.000 leden telt vanuit 178 lokale afdelingen. De ingediende magazines vermelden alle het ingeroepen recht, waaronder diensten verstrekt worden zoals hierboven omschreven.

### *Conclusie*

43. Het Bureau is van oordeel dat uit de ingediende bewijzen van gebruiken voldoende blijkt dat het ingeroepen recht, althans een op onderdelen afwijkende vorm daarvan, die het onderscheidend vermogen van dit recht niet wijzigt, gedurende de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de diensten waarvoor dit recht is ingeschreven, althans voor zover deze betrekking hebben op natuur en milieu.

### **A.2. Verwarringsgevaar**

44. 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.

45. 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."

46. 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, 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**

47. 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).

48. 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).

49. 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 gezien, 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).

50. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

*Visuele vergelijking*

51. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Als wordelement bevatten beide de lettercombinatie IVN, bij het ingeroepen recht verticaal en in witte letters weergegeven, temidden van een complex geheel van elkaar deels doorkruisende witte lijnen, dat mogelijk kan opgevat worden als een gestileerde lelie, dit alles geplaatst tegen een zwarte achtergrond. Bij het betwiste teken wordt genoemde lettercombinatie horizontaal weergegeven, in zware donkerblauwe letters. Daaronder bevinden zich de letters NHN, veel kleiner en in het wit afgebeeld in een donkerblauwe wimpel. Deze lettercombinaties bevinden zich gedeeltelijk in een gestileerd weergegeven deel van een landkaart, waarvan een deel groen is ingekleurd en die de provincie Noord-Holland voorstelt. Links van en boven de lettercombinaties zijn een drietal gestileerde grashalmen respectievelijk dito vogels weergegeven.



52. 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. Bij het ingeroepen recht is de lettercombinatie IVN het enige wordelement, dat opvalt door zijn centrale positie in het teken en de verticale weergave ervan. Deze weergave neemt evenwel niet weg dat het element duidelijk als de lettercombinatie IVN zal worden waargenomen.

53. Bij het betwiste teken valt de lettercombinatie IVN eveneens op door de centrale positie in het teken en daarnaast door de grootte van het gebruikte lettertype en de kleur van de letters. Bovendien staat ze boven de andere, veel kleiner weergegeven, lettercombinatie NHN, en zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Ten slotte zullen de figuratieve elementen van gestileerde grashalmen en vogels en van een wimpel voornamelijk opgevat worden als versiering en opmaak en bevindt de afbeelding van (een gedeelte van) de kaart zich op de achtergrond.

54. Op visueel vlak zijn de tekens overeenstemmend, gelet op de identiteit van de in beide tekens opvallende lettercombinatie IVN.

#### *Auditieve vergelijking*

55. Ook auditief is de lettercombinatie IVN identiek, waarbij nog zij aangestipt dat de beeldmerken zich in casu niet lenen tot auditieve weergave en niet is uitgesloten dat het element NHN van het betwiste teken in het geheel niet wordt uitgesproken wanneer aan dit teken wordt gerefereerd, gelet op de ondergeschikte positie en het kleinere lettertype ervan (in die zin GEU, GREEN by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

56. Op auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

57. Partijen zijn het erover eens dat IVN staat voor "instituut voor natuurbeschermingseducatie", althans dat dit de oorspronkelijke benaming was van opposant. Naar het Bureau uit de stukken begrijpt, ligt die oorsprong in een ver verleden (meer dan 50 jaar geleden), zodat het twijfelachtig is dat het in aanmerking komend publiek die betekenis nog spontaan zal toekennen aan de lettercombinatie. Bovendien wijst verweerder er terecht op dat deze combinatie voor tal van afkortingen kan staan (zie punt 25).

58. Gelet op de ter beschikking zijnde informatie staat NHN kennelijk voor Noord-Holland Noord, maar deze afkorting is helemaal niet gebruikelijk ter aanduiding van (een deel van) deze provincie, zodat het in aanmerking komend publiek, zonder deze aanvullende informatie, deze betekenis daarin niet zal herkennen.

59. De tekens hebben dus geen vaststaande betekenis die het publiek onmiddellijk kan herkennen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

60. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, en het begripsmatige aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

***Vergelijking van de diensten***

61. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

62. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en de diensten van het ingeroepen recht, worden de diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

63. Het Bureau heeft reeds geconstateerd dat het bewijs van gebruik is geleverd voor zover de diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven betrekking hebben op natuur en milieu. De beoordeling dient derhalve beperkt te worden tot deze diensten, overeenkomstig regel 1.17, lid 1, sub e UR. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 41 Opvoeding, opleiding, cursussen, onderwijs, alle met betrekking tot natuur en milieu.	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 42 Diensten met betrekking tot natuurbehoud en milieubescherming.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
	Klasse 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

*Klasse 41*

64. De diensten *opvoeding* en *opleiding* van het betwiste teken omvatten de diensten van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan, hetgeen overigens ook in confesso is.

65. De diensten *ontspanning* en *sportieve en culturele activiteiten* van het betwiste teken zijn in casu soortgelijk aan de diensten *opvoeding*, *opleiding*, *cursussen* en *onderwijs met betrekking tot de natuur* van het ingeroepen recht. Naast educatieve kunnen deze diensten immers evenzeer ontspannende, sportieve en culturele aspecten hebben. Daarnaast zijn deze diensten onmiskenbaar

voor een belangrijk deel gericht op het (zinvol) invullen van de vrije tijd, hetgeen eveneens geassocieerd wordt met ontspanning, sport en cultuur.

#### *Klasse 42*

66. *Wetenschappelijke diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten* kunnen betrekking hebben op opleiding, cursussen en onderwijs, en zijn derhalve soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht op dat vlak.

67. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Zij zijn gericht tot een ander doelpubliek en worden ook niet verstrekt door dezelfde ondernemingen.

#### *Klasse 44*

68. De *medische diensten; veterinaire diensten en dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren* van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Zij zijn gericht tot een ander doelpubliek en worden ook niet verstrekt door dezelfde ondernemingen.

69. De *dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw* van het betwiste teken is soortgelijk aan de *diensten met betrekking tot natuurbehoud en milieubescherming* van het ingeroepen recht. Natuurbehoud en milieubescherming zijn immers onmiskenbaar aspecten waar de eerstgenoemde diensten rekening moeten mee houden, ware het alleen maar omwille van voorschriften van overheidswege. Anderzijds zal in het kader van natuurbehoud en milieubescherming nuttig gebruik gemaakt worden van kennis en technieken op het gebied van land-, tuin- en bosbouw (en vice versa).

#### *Conclusie*

70. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

### **A.3. Globale beoordeling**

71. 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.

72. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu betreft het diensten die gericht zijn op een gemengd publiek (deels deskundig en deels niet), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau dus normaal geacht mag worden.

73. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Het feit dat het een lettercombinatie bevat die

tevens de afkorting kan zijn van tal van (beschrijvende) handelsnamen (zie punt 25), maakt deze combinatie op zich nog niet beschrijvend (in die zin GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010). Opposant heeft niet een ruime bekendheid van zijn merk gesteld of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

74. Het merk en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Opposant heeft voldoende bewijs van gebruik geleverd voor specifieke diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Een deel van de diensten van het betwiste teken is identiek, een deel soortgelijk en een deel niet soortgelijk aan deze diensten.

## **B. Overige factoren**

75. Ten aanzien van de opmerkingen van partijen aangaande de feitelijke wijze van gebruik van merk en teken (zie de punten 20, 22, 24 en 26), zij opgemerkt dat de vergelijking van de tekens en van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de bewijzen van gebruik (voor wat betreft het ingeroepen recht).

76. Verweerder merkt op dat opposant niet eens een begin van bewijs heeft aangevoerd voor het daadwerkelijk bestaan van verwarring tussen de tekens in de markt (zie punt 27). Het Bureau wijst er echter op dat in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht wordt of er verwarring *kan* ontstaan (cursivering door het Bureau toegevoegd). Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoonst dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden (zie ook BBIE, oppositiebeslissingen Beachbuddha, 2001255 en 2001266, 30 juni 2008).

77. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **C. Conclusie**

78. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot die diensten.

## **IV. BESLUIT**

79. De oppositie met nummer 2003823 wordt gedeeltelijk toegewezen.

80. Benelux depot 1170405 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 42: wetenschappelijke diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten.

Klasse 44: dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

81. Benelux depot 1170405 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 42: technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; wetenschappelijke ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 44: medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren.

82. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 november 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne