

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004501**  
**van 24 april 2012**

- Opposant:** **THE PENINSULAR AND ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY, constituée par charte royale le 31 décembre 1840**  
16 Palace Street  
Londen, SW1E 5JQ  
Groot-Brittannië
- Gemachtigde:** **Office Hanssens S.p.r.l.**  
40, square Marie-Louise  
1000 Brussel  
België
- Ingeroepen recht 1:** P & O (Benelux inschrijving 582601)  
**Ingeroepen recht 2:** P&O (Europese inschrijving 218073)
- Ingeroepen recht 3:**  (Europese inschrijving 218115)
- Ingeroepen recht 4:**  (Europese inschrijving 2316719)
- Ingeroepen recht 5:** P&O Cruises (Europese inschrijving 4840302)
- Ingeroepen recht 6:** P & O Group  
Volgens opposant algemeen bekend merk (artikel 6bis van het verdrag van Parijs)  
*tegen*
- Verweerder:** **P&O Groep BV**  
Willem II Singel 12  
6041 HS Roermond  
Nederland
- Betwiste merk:**  (Benelux depot 1183389)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 17 juni 2009 heeft verweerders rechtsvoorganger, Leijdal Beheer BV, een Benelux depot



verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1183389 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2009.

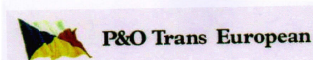
2. Op 31 augustus 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 582601 van het woordmerk P & O, ingediend op 4 april 1995 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 42, 43 en 45;
- Europese inschrijving 218073 van het woordmerk P&O, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 30 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 18, 25, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 en 42;
- Europese inschrijving 218115 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 30 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 16, 18, 25, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 en 42;

- Europese inschrijving 2316719 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 16 juli 2001 en ingeschreven op 3 oktober 2002 voor diensten in de klassen 36 en 39;

- Europese inschrijving 4840302 van het woordmerk P&O Cruises, ingediend op 17 januari 2006 en ingeschreven op 15 januari 2007 voor diensten in de klassen 39, 41 en 43;
- P&O Group, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeschreven ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 2 september 2009. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 8 november 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 8 november 2010 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn, vergezeld van een vertaling van de argumenten, op 11 maart 2011 door het Bureau aan de toenmalige gemachtigde van verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.

9. Intussen had verweerder, op 9 maart 2011, het Bureau verzocht geen correspondentie meer te zenden aan zijn gewezen gemachtigde en alle correspondentie rechtstreeks aan hem te richten. Op 30 maart 2011 heeft verweerder vervolgens om aantekening van een overdracht verzocht. Deze overdracht werd op 8 april 2011 aangetekend in het register. Aangezien verweerder dus tijdig had verzocht om alle correspondentie rechtstreeks aan hem te richten, heeft het Bureau op 13 april 2011 alsnog de argumenten en stukken van opposant, samen met een vertaling van de argumenten, rechtstreeks aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 juni 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 10 juni 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau hem op 16 juni 2011 verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 16 augustus 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van zijn reactie werd op 21 juni 2011 door verweerder ingediend en op 22 juni 2011 doorgezonden aan opposant.

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

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

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

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 en verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

**A. Argumenten opposant**

15. Opposant voert aan dat zijn ingeroepen rechten bekende merken zijn bij het grote publiek en door dit publiek geassocieerd worden met een groep die actief is in onder andere het maritiem transport, in het bijzonder van goederen en passagiers.

16. Volgens opposant zijn nagenoeg alle waren en diensten van het betwiste teken identiek of zo goed als identiek aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. De dienstenomschrijving *persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen* van het betwiste teken vindt opposant te vaag om vergeleken te kunnen worden met deze van de ingeroepen rechten, maar hij acht ze minstens voor een deel soortgelijk daaraan.

17. Het belangrijkste en dominante onderdeel van het betwiste teken, P&O, is volgens opposant identiek aan het belangrijkste element in de ingeroepen rechten. Het abstract-lineaire figuratieve element kan het verwarringsgevaar als gevolg van dit identieke dominante bestanddeel niet wegnemen, aldus opposant. Sommigen zouden er zelfs een golvende vlag kunnen in herkennen en aldus een verwijzing naar de maritieme activiteiten van opposant.

18. Opposant voegt een afdruk bij van de online encyclopedie Wikipedia, met een beschrijving van de geschiedenis en de activiteiten van de groep waartoe hij behoort.

19. Om deze redenen meent opposant dat er een reëel en onaanvaardbaar gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

**B. Argumenten verweerder**

20. Verweerder wijst op Beneluxinschrijving P & O MID, die nog ouder is dan de ingeroepen rechten.

21. Verweerder acht het niet nodig om in te gaan op alle waren en diensten, aangezien hij meent dat deze niet tot verwarring kunnen leiden.

22. Volgens verweerder staat P&O in het Nederlands voor "personeel en organisatie" en hij betwist derhalve dat de afkorting P&O in het Nederlandse taalgebied in de eerste plaats in relatie wordt gebracht met P&O Ferries. Verder kan deze afkorting op zich niet eens als merk worden geregistreerd, zo meent verweerder, die er meer dan duizend vermeldingen van aantreft in het handelsregister.

23. Verweerder heeft zijn depot dan ook aangevraagd in combinatie met een beeldmerk om zich te onderscheiden van alle andere P&O-ondernemingen. Verwarring met het beeldmerk van opposant acht hij in het geheel niet aanwezig.

24. Verweerder is ervan overtuigd dat alle bovenstaande punten voldoende zijn om de oppositie af te wijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

28. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

29. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in de registers, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

30. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b><u>Beneluxinschrijving 582601:</u></b> Classe 35 Location de distributeurs automatiques. <i>Verhuur van verkoopautomaten.</i>	
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; analyse financière, services de courtage en bourse, en assurance et en biens immobiliers, services de courtage en douane, services financiers, liés au courtage maritime, de fret et	

<p>de transport; affaires bancaires; services financiers liés aux services d'agence maritime et aux services d'exploitation de lignes maritimes; services de location de biens immobiliers, services d'évaluation de biens immobiliers, services de gestion de biens immobiliers, services d'exploitation de biens immobiliers, services de développement de portefeuilles immobiliers.</p> <p><i>Verzekeringen; financiële en monetaire zaken; onroerend goed; financiële analyse, beursmakelaardij, makelaardij in verzekeringen en onroerend goed; douaneagentschappen, financiële diensten in verband met cargadoordiensten, makelaardij in bevrachting en transportmakelaardij; bankzaken; financiële diensten in verband met vervoer over zee en de uitbating van zeevaartlijnen; verhuur van onroerend goed; evaluatie, beheer, exploitatie en ontwikkeling van onroerend goed portefeuilles.</i></p>	
<p>Classe 37 Services de construction et de réparation; services de génie civil, construction d'immeubles, services d'aménagement de magasins; services de supervision de travaux de construction; location d'équipement industriel dans le domaine de la construction et de la réparation; installation, entretien et réparation de machines; services de chantier naval, services de construction de navires, services d'aménagement de navires, services d'entretien et de réparation de navires et de véhicules.</p> <p><i>Bouw en reparaties; bouwkundige diensten, bouw van onroerend goed, winkelinrichting; supervisie over bouwkundige werkzaamheden; verhuur van industrieel materiaal in het kader van bouw en reparaties; installatie, onderhoud en reparatie van machines; diensten van scheepsbouwwerven, scheepsbouw; diensten in verband met de uitrusting van schepen, onderhouds- en reparatiediensten van schepen en voertuigen.</i></p>	
<p>Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de transport de passagers et de marchandises par terre, par mer et par air; magasinage, services d'entreposage au froid; affrètement de navires; armement de navires; agence maritime; services d'exploitation de lignes maritimes; services d'agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions); organisation de voyages, circuits guidés, excursions; organisation de voyages par terre, mer ou air; services de courtage maritime, services de sauvetage maritime, services de pilotage.</p> <p><i>Vervoer; verpakking en opslag van goederen; organisatie van vervoer van passagiers en goederen over land, over zee en door de lucht; opslag en koude-opslag; vrachtovervoer; rederijdiensten; scheepvaartagentschappen; diensten van zeevaartlijnen; diensten van reisagentschappen (uitgezonderd reservatie van hotels en pensions); organisatie van reizen, rondleidingen en excursies; organisatie van reizen te land, over zee of door de lucht; cargadoordiensten; reddingsdiensten, loodsdiensten.</i></p>	
<p>Classe 42 Services d'architectes, d'ingénieurs; services de conseils dans les domaines technique et du design; services de recherche et développement technique; programmation pour ordinateurs; services de conseils en matière maritime.</p> <p><i>Diensten van architecten en ingenieurs; technische adviesdiensten en advies in verband met ontwerpdiensten; technische onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten; computerprogramming; adviesdiensten op het gebied van zeevaart.</i></p>	
<p>Classe 43 Services de réservation d'hôtels et de logements temporaires; services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels; services de traiteur et services rendus par des hôtels et des restaurants, ces services étant rendus principalement en liaison avec l'organisation de conférences et d'expositions.</p> <p><i>Reservatie van hotels en tijdelijk logement; diensten van reisagentschappen voor de reservering van hotels; traiteurs-, hotel- en restauratiediensten, die diensten</i></p>	

<i>voornamelijk geleverd in samenhang met de organisatie van conferenties en tentoonstellingen.</i>	
Classe 45 Services de consultation en matière de sécurité; services de vigiles, services de surveillance. <i>Adviesdiensten op het gebied van veiligheid; diensten van nachtwakers; bewakingsdiensten.</i>	Klasse 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.
<b><u>Europese inschrijving 218073</u></b>	
Klasse 16 Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; prenten; afdrukken; wenskaarten; kalenders; schrijfmateriaal en -instrumenten; tekeninstrumenten; zakken van papier of plastic, voor verpakking; bladwijzers.	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Klasse 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's; parasols en wandelstokken; etuis, ransels; beurzen; portefeuilles; sleuteltuis; sleutelzakjes van leder of kunstleder.	
Klasse 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; pull-overs; kappen; hoeden; schorten; t-shirts.	
Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers; aanstekers voor rokers.	
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; boekhouding; verificatie van rekeningen; professionele consultatie op het gebied van zaken; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; arbeidsbureaus; import- en exportagentschappen; marktonderzoek; advisering met betrekking tot personeel; personeelswerving.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen; bankzaken; courtagediensten; financiële raadgeving; financiële inlichtingen; vermogensbeheer; verpachting van onroerende goederen; agentschappen in onroerende goederen; taxatie van onroerende goederen; makelaardij in onroerende goederen; beheer van onroerende goederen.	
Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; reiniging en onderhoud van gebouwen, reparatie en renovatie van gebouwen; verhuur van machines; verhuur van uitrustingen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; scheepsbouw; reparatie, onderhoud en verbouwing van schepen; onderhoud en reparatie van voertuigen; inrichting van winkelpanden.	
Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; passagiersvervoer; opslag en bezorging van goederen; vracht; opslag; reisreserveringen; redding van schepen; loodsdiensten; scheepsmakelaardij; vrachtwagenvervoer; het charteren van schepen; aanlevering van bemanningen voor zeeschepen.	
Klasse 40 Behandeling van materialen; bewerking van voedsel; vermalen en verbrijzelen van voedsel.	
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; diensten op het gebied van recreatie; personeelsopleidingen.	Klasse 41 Opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Klasse 42 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten; juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; computerprogrammering; exploitatie van faciliteiten voor huisvesting en catering voor conferenties en tentoonstellingen; raadgeving op het gebied van beveiliging; burgerbescherming; landmeting; bouwadviezen; ingenieursdiensten; ontwerp; onderzoek en ontwikkeling; advisering met betrekking tot scheepvaart; hoteldiensten; proviandering; verhuur van verkoopautomaten.	

<p><b><u>Europese inschrijving 218115:</u></b></p> <p>Klasse 16 Uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; schrijfbehoeften; materiaal voor kunstenaars; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; prenten; afdrukken; wenskaarten; kalenders; schrijfmateriaal en -instrumenten; tekeninstrumenten; zakken van papier of plastic, voor verpakking; bladwijzers.</p>	
<p>Klasse 18 Uit leder en kunstleder vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers; paraplu's; parasols en wandelstokken; etuis, ransels; beurzen; portefeuilles; sleuteletuis; sleutelzakjes van leder of kunstleder.</p>	
<p>Klasse 25 Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; pullovers; kappen; hoeden; schorten; t-shirts.</p>	
<p>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers; aanstekers voor rokers.</p>	
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; boekhouding; verificatie van rekeningen; professionele consultatie op het gebied van zaken; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; arbeidsbureaus; import- en exportagentschappen; marktonderzoek; advisering met betrekking tot personeel; personeelswerving.</p>	
<p>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen; bankzaken; courtagediensten; financiële raadgeving; financiële inlichtingen; vermogensbeheer; verpachting van onroerende goederen; agentschappen in onroerende goederen; taxatie van onroerende goederen; makelaardij in onroerende goederen; beheer van onroerende goederen.</p>	
<p>Klasse 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; reiniging en onderhoud van gebouwen, reparatie en renovatie van gebouwen; verhuur van machines; verhuur van uitrustingen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; scheepsbouw; reparatie, onderhoud en verbouwing van schepen; onderhoud en reparatie van voertuigen; inrichting van winkelpanden.</p>	
<p>Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; passagiersvervoer; opslag en bezorging van goederen; vracht; opslag; reisreserveringen; redding van schepen; loodsdiensten; scheepsmakelaardij; vrachtwagenvervoer; het charteren van schepen; aanlevering van bemanningen voor zeeschepen.</p>	
<p>Klasse 40 Behandeling van materialen; bewerking van voedsel; vermalen en verbrijzelen van voedsel.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; diensten op het gebied van recreatie; personeelsopleidingen.</p>	
<p>Klasse 42 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten; juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; computerprogramming; exploitatie van faciliteiten voor huisvesting en catering voor conferenties en tentoonstellingen; raadgeving op het gebied van beveiliging; burgerbescherming; landmeting; bouwadviezen; ingenieursdiensten; ontwerp; onderzoek en ontwikkeling; advisering met betrekking tot scheepvaart; hoteldiensten; proviandering; verhuur van verkoopautomaten.</p>	
<p><b><u>Europese inschrijving 231679:</u></b></p> <p>Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; douaneagentschappen; douaneformaliteiten namens derden.</p>	
<p>Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van</p>	



goederen; transport van goederen per motorvoertuig, per spoor, over zee, door de lucht en via speciale vormen van transport; laden en lossen van schepen en motorvoertuigen; opslag en bezorging van goederen.	
<b><u>Europese inschrijving 4840302:</u></b>	
Klasse 39 Diensten op het gebied van cruiseschepen; dienstverlening van een reisbureau.	
Klasse 41 Verschaffing van informatie over sport, onderwijs en ontspanning.	
Klasse 43 Dienstverlening op het gebied van restaurants en bars; het zorgen voor tijdelijke huisvesting.	

*Klasse 16*

31. De waren uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, foto's, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het tweede ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

32. De waren papier en karton van het betwiste teken kunnen ook als verpakkingsmateriaal worden toegepast en dus hetzelfde doel en dezelfde wijze van gebruik hebben als de waren plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen van het tweede ingeroepen recht; deze waren zijn dus soortgelijk.

*Klasse 35 en 41*

33. Alle diensten van het betwiste teken in deze klassen komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het tweede ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

*Klasse 45*

34. Vooreerst zij opgemerkt dat bij de overgang naar de achtste editie van de Classificatie van Nice (in 2000) een aantal diensten die voorheen werden ondergebracht in klasse 42, werden ingedeeld in klasse 45. Dit heeft geen invloed op de beoordeling van de soortgelijkheid, aangezien de indeling in klassen uitsluitend een administratief hulpmiddel is.

35. De juridische diensten van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten in klasse 42 van het tweede ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

36. De veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen van het betwiste teken omvatten de diensten adviesdiensten op het gebied van veiligheid, diensten van nachtwakers en bewakingsdiensten van het eerste ingeroepen recht en zijn derhalve minstens sterk soortgelijk daaraan.

37. De persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen van het betwiste teken zijn zo ruim geformuleerd dat het Bureau onmogelijk ambtshalve kan nagaan welke diensten daar zoal onder kunnen vallen. In ieder geval is het Bureau van oordeel dat de diensten adviesdiensten op het gebied van veiligheid, diensten van nachtwakers en bewakingsdiensten van het eerste ingeroepen recht daaronder vallen, zodat deze diensten ten minste soortgelijk moeten worden geacht.

*Conclusie*

38. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

**Vergelijking van de tekens**


39. 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).

40. 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)..

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot de eerste twee ingeroepen rechten (Beneluxinschrijving 582601 en Europese inschrijving 218073):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
P & O	
P&O	

43. Het enige verschil tussen beide ingeroepen rechten (de spaties) is dermate gering dat deze rechten gezamenlijk kunnen worden behandeld.

*Begripsmatige vergelijking*

44. P & O is in Nederland een gebruikelijke afkorting voor "Personeel en Organisatie". Zeker bij het betwiste teken ligt deze betekenis voor de hand, gelet op het onderschrift. Deze aanduiding is beschrijvend en dus niet onderscheidend voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op personeel en/of organisatie.

45. Het woord "Groep" bij het betwiste teken is een algemene aanduiding voor (onder andere) een afdeling of een verzameling bijeenbehorende bedrijfsonderdelen (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk), en is dus weinig onderscheidend. Dit element zal dus door het publiek niet als het dominerende bestanddeel van de door dit teken gewekte totaalindruk worden ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003) en verandert weinig tot niets aan de globale begripsinhoud van het teken.

46. De merken en het teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

*Visuele vergelijking*

47. De ingeroepen rechten zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee letters en een ampersand, al dan niet van elkaar gescheiden door een spatie. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een lange rode kronkelende lijn, gevolgd door de letters P en O, van elkaar gescheiden door een ampersand en daarachter het woord "Groep". Daaronder bevindt zich in veel kleinere letters de tekst "personeel en organisatie". Alle letters en woorden zijn uitgevoerd in een cursief lettertype.

48. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gelet op de sobere figuratieve elementen, slechts bestaande uit een kronkelende gekleurde lijn en een cursief lettertype. Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

49. Nog afgezien van het weinig onderscheidend vermogen van het element "Groep", 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). Dit eerste deel, P&O, is identiek aan de ingeroepen rechten. De toevoeging "personeel en organisatie" staat geheel onderaan en in veel kleinere letters, zodat zij nauwelijks in het oog springt.

50. De merken en het teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

51. Het element P & O wordt in de merken en het teken identiek uitgesproken, voor welke taal men ook opteert, waarbij de ampersand wordt uitgesproken als "en" (of een anderstalige variant daarvan). Het Bureau is van oordeel dat het onderschrift bij het betwiste teken, gelet op de onderschikte positie en

de veel kleinere letters, niet in de uitspraak zal worden betrokken (zie in die zin ook zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). De consument zal immers een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen afkorten tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

52. Voor zover de consument ervoor opteert het weinig onderscheidende element "Groep" wel bij de uitspraak te betrekken, blijven toch de eerste drie lettergrepen auditief identiek, en ook op dit vlak zal de consument in het algemeen meer aandacht besteden aan het begin van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het enkele verschil in de laatste lettergreep van het betwiste teken kan dus de totaalindruk van auditieve overeenstemming niet ongedaan maken.

53. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

54. De merken en het teken zijn zowel begripsmatig als visueel en auditief overeenstemmend.

#### **A.2. Globale beoordeling**

55. 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.

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 (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

57. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren en diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

58. 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). Hierboven (zie punt 44) is reeds gewezen op het beschrijvend aspect van het element P & O voor waren en diensten met betrekking tot personeel en organisatie; voor de overige waren en diensten zijn de ingeroepen rechten niet beschrijvend en hebben zij dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. In dit verband zij er overigens nog op gewezen dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken slechts één van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in

die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005). Ten slotte beroept opposant zich op de ruime bekendheid van zijn ingeroepen rechten, maar in casu heeft het Bureau het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, omdat zij niet van invloed zal zijn op de te nemen beslissing.

59. De besproken merken en het teken zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Overige factoren**

60. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een oudere (mogelijk overeenstemmende) merkschrijving (zie punt 20), merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

61. In zijn reactie is verweerder uitgegaan van (ten dele) andere waren en diensten dan die waarvoor het betwiste teken is aangevraagd. Zijn conclusie dat deze waren en diensten niet soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten, berust dan ook (deels) op een onjuiste feitelijke grondslag.

#### **C. Besluit**

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

63. Aangezien het verwarringsgevaar reeds is vastgesteld ten aanzien van twee van de ingeroepen rechten, behoeft dit niet meer te worden onderzocht met betrekking tot de resterende ingeroepen rechten.

#### **IV. CONCLUSIE**

64. De oppositie wordt toegewezen.

65. Benelux depot 1183380 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 24 april 2012

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os