



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2004591

van 02 december 2010

Opposant: **Olympia European Service Center B.V.**

Lange Voorhout 14
2514 ED 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Zacco Netherlands B.V.**

Nachtwachttlaan 20
1058 EA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Benelux inschrijving 606416

OLYMPIA

tegen

Verweerder: **Olympia Bouw B.V.**

Olympia 1 a
1213 NS Hilversum
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1182741

Olympia Bouwservice

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

1. Op 6 juni 2009 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36 en 45 van het woordmerk Olympia Bouwservice. Deze aanvraag is onder depotnummer 1182741 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 juli 2009.
2. Op 1 oktober 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 606416, ingediend op 28 februari 1997, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 41, van het woordmerk OLYMPIA.
3. Uit het register blijkt dat opposant daadwerkelijk de houder is van de ingeroepen inschrijving.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de diensten in klasse 35 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 2 oktober 2009.
8. Naar aanleiding van de gezamenlijke verzoeken van partijen om verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 3 april 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 23 april 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 juni 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 21 juni 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 juni 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 augustus 2010 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 20 september 2010 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschortingen op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.
11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

13. In zijn argumenten stelt opposant dat de oppositie is gebaseerd op de diensten in de klassen 35 en 41.

14. Volgens opposant bestaat er gevaar voor verwarring tussen merk en teken omdat het teken overeenstemt met het merk van opposant en is aangevraagd voor dezelfde of soortgelijke diensten.

15. Het element "bouwservice" in het teken van verweerder is naar oordeel van opposant beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen. Bij de vergelijking van de tekens zal dan ook in de eerste plaats moeten gekeken worden naar OLYMPIA, hetgeen identiek is aan het ingeroepen recht. Op grond hiervan bestaat er volgens opposant relevante overeenstemming tussen merk en teken en dit zowel op visueel als auditief vlak. Begripsmatig heeft het woord OLYMPIA volgens opposant geen betekenis voor de diensten van merk en teken. Voor zover dit wel het geval zou zijn, dan is er ook sprake van begripsmatige gelijkenis, aldus nog opposant.

16. Opposant meent verder dat het publiek zou kunnen concluderen dat verweerder een dochter is van de opposant.

17. De diensten van merk en teken zijn dezelfde dan wel soortgelijke diensten, aldus opposant. De inschrijving bevat onder andere diensten op het gebied van personeel, dewelke gelijk zijn aan de in klasse 35 opgenomen diensten van verweerder. Ook de financiële diensten in klasse 36 en de juridische diensten in klasse 45 zouden volgens opposant op het gebied van personeelsaangelegenheden kunnen zien en daarmee als soortgelijk beschouwd kunnen worden.

18. Concluderend stelt opposant dat gezien de overeenstemming van de tekens en hoewel de mate van soortgelijkheid tussen de diensten iets verder verwijderd kan zijn, er desondanks sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook het betwiste teken niet in te schrijven en de verweerder te veroordelen in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, 10).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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 diensten

23. 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).

24. Bij 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

25. Aangezien de opposant de draagwijdte van de oppositie bij het indienen van de oppositie beperkt heeft tot de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht (zie supra, 4), kan hij bij de indiening van zijn argumenten deze niet meer uitbreiden (zie supra, 13). De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 35 Personeelswerving en -selectie; detachering van personeel; advisering op het gebied van personeel; uitzenden van personeel, waaronder begrepen uitzenden van personeel waarbij de werving en selectie reeds door de opdrachtgever zelf zijn verricht (zgn. pay roll services); administratief beheer en	Kl 35 Bemiddeling bij het tot stand brengen van zakelijke contracten ten behoeve van zelfstandigen zonder personeel in de bouwsector en informatieverstrekking hieromtrent; advisering met betrekking tot bedrijfsorganisatie, bemiddeling bij het verkrijgen van werk, administratieve diensten, alle voorgenoemde diensten onder andere

administratieve coördinatie t.b.v. een vaste groep uitzendkrachten voor één of meerdere bedrijven/opdrachtgevers (zgn. pool management); voorlichting op het gebied van personeelszaken; het verzorgen van administratie, met name salaris- en personeelsadministratie; diensten van een databank, te weten het verstrekken van informatie betrekking hebbend op voornoemde diensten; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering; arbeidsbemiddeling; outplacement; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie via psychologische methoden.	verleend langs telecommunicatieve weg waaronder via internet.
	KI 36 Financiële diensten, waaronder verzekeringen.
	KI 45 Juridische advisering waaronder adviezen omtrent regelgeving en contractvormen.

Klasse 35

26. De dienst “*advisering met betrekking tot bedrijfsorganisatie*” van het bestreden teken is identiek aan de dienst “*bedrijfsorganisatorische advisering*”. Het betreft immers dezelfde dienst maar louter anders geformuleerd.

27. De “*administratieve diensten*” in klasse 35 van het teken zijn eveneens identiek aan de diensten “*het verzorgen van administratie, met name salaris- en personeelsadministratie*”, alsook aan de diensten “*administratief beheer en administratieve coördinatie t.b.v. een vaste groep uitzendkrachten voor één of meerdere bedrijven/opdrachtgevers (zgn. pool management)*”. Het betreft immers alle administratieve diensten.

28. De “*bemiddeling bij het verkrijgen van werk*” is dan weer soortgelijkheid aan de diensten van “*personeelswerving en -selectie*” die opgenomen zijn in klasse 35 van het ingeroepen recht en tevens aan de dienst “*advisering op het gebied van personeel; uitzenden van personeel*”. Immers zal een dergelijk interimkantoor of selectiekantoor mede een bemiddelingsrol spelen tussen de kandidaat-werknemer en de toekomstige werkgever.

29. De overige diensten, te weten “*bemiddeling bij het tot stand brengen van zakelijke contracten ten behoeve van zelfstandigen zonder personeel in de bouwsector en informatieverstrekking hieromtrent*” zijn in lichte mate soortgelijk aan de diensten “*bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering*” in klasse 35 van het ingeroepen recht. Deze diensten betreffen immers alle het verschaffen van hulp bij de optimalisering van de bedrijfsvoering op commercieel of managementvlak. Dergelijke adviseurs en consultants zullen niet alleen de interne organisatiestructuur- en processen tegen het licht houden, maar kunnen ook een adviserings- en bemiddelingsrol vervullen (ter optimalisering) van de zakelijke contracten die worden afgesloten door bedrijven en ondernemers.

30. De toevoeging “alle voornoemde diensten onder andere verleend langs telecommunicatieve weg waaronder via internet” heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

Klasse 36

31. De grenzen tussen “*bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering*” en de “*financiële diensten, waaronder verzekeringen*” van verweerder zijn vaag en in zekere mate overlappen beide elkaar. De reden hiervoor is dat de bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviseringsdiensten van opposant steeds rekening zullen moeten houden met financiële en monetaire aspecten, zoals daar zijn het verrichten van kosteneffectiviteitanalyses, het optimaliseren van belastingsaspecten, het financieren van bedrijfsactiviteiten, de prijsbepaling van producten of de evaluatie van financiële risico's en verzekeringen. De voornoemde diensten van opposant zijn dan ook gelijksoortig naar aard en complementair aan de diensten in klasse 36 van verweerder. Beide worden vaak door dezelfde ondernemingen geleverd of door ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken. Er zijn legio bedrijfsadviseurs die verbonden zijn aan een bank of een verzekeraar of hiermee samenwerken. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat al deze diensten gezamenlijk worden aangeboden. Op grond hiervan is het Bureau dan ook van oordeel dat er sprake is van een lichte mate van soortgelijkheid.

Klasse 45

32. Ten slotte, voor wat betreft de diensten van juridische advisering, waaronder adviezen omtrent regelgeving en contractvormen van verweerder, is het Bureau van oordeel dat er ook hier sprake is van een lichte mate van soortgelijkheid tussen deze adviesdiensten en de diensten “*voorlichting op het gebied van personeelszaken; bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering*”. Net zoals dit het geval was voor de diensten in klasse 36 hiervoor geldt dat bij het leveren van bijvoorbeeld bedrijfsorganisatorische advisering of voorlichting op het gebied van personeelszaken, ook de juridische aspecten en het juridische kader een rol zullen spelen en deze zullen moeten meegenomen worden in het advies dat wordt geleverd. Immers speelt de wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het bepalen van de lijnen waarin een bedrijf kan opereren en dit zowel op het gebied van personeelszaken als bijvoorbeeld regulatoire of belastingsaspecten. Ook hier geldt dus dat de voornoemde diensten van opposant gelijksoortig naar aard en complementair zijn aan de adviseringsdiensten in klasse 45 van verweerder. Beide worden vaak door dezelfde ondernemingen geleverd of door ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken.

Conclusie

33. De diensten in kwestie zijn deels identiek en deels (in lichte mate) soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

34. 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).

35. 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).

36. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OLYMPIA	Olympia Bouwservice

Begripsmatige vergelijking

38. Het merk en het eerste bestanddeel van het teken, het woord "Olympia", verwijzen naar een bekende oude Griekse stad, die nog steeds gekend is door de afgeleide termen zoals "olympiade". In het teken van verweerder wordt dit woord gevolgd door de term "Bouwservice".

39. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005). Het identieke gedeelte van de tekens bestaat weliswaar uit een verwijzing naar een oude Griekse stad, maar dit woord is niet beschrijvend voor de aangeduide diensten. Het tweede bestanddeel van het teken is daarentegen beschrijvend en weinig onderscheidend voor de aangeduide diensten, die alle betrekking kunnen hebben op dienstverlening/service in de bouw. Het dominante element in het teken is dan ook Olympia.

40. Aangezien zowel merk als teken verwijzen naar dezelfde bekende oud-Griekse stad, zijn de tekens op begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "OLYMPIA". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord "Olympia" gevolgd door het woord "Bouwservice".

42. In dit kader is het belangrijk op te merken dat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, dat normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (zie onder andere in deze zin HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005 en GEU, Life Blog, T-460/07, 20 januari 2010).

43. Het eerste en zelfstandig onderscheidend gedeelte van merk en teken is zoals gezegd identiek. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan dit eerste deel (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009). Dit wordt in onderhavig geval, voor wat betreft het bestreden teken, verstrekt door het beperkt onderscheidend karakter van het woord "Bouwservice".

44. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Ook op auditief vlak geldt dat in beginsel de meeste aandacht uitgaat naar het begin van woorden (zie in de zin, arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit beginelement is op auditief vlak identiek in zowel merk als teken en behoudt een zelfstandige plaats. Het enige verschil zit dus in de toevoeging van het beperkt onderscheidend woord op het einde van het teken.

46. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het valt niet uit te sluiten dat naar het bestreden teken verwezen zal worden door het louter uitspreken van het dominante element "Olympia".

47. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er op auditief vlak sprake is van een sterke mate van overeenstemming.

Conclusie

48. De totaalindruk van de tekens is zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak sterk overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

49. 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.

50. 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, beide reeds geciteerd). Door de sterke mate van overeenstemming tussen de tekens zal in casu de lichte mate van soortgelijkheid van sommige diensten worden gecompenseerd.

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te 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).

52. 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). Met uitzondering van een deel van de diensten, zoals de financiële diensten, waarvoor er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, kan voor de overige diensten niet vastgesteld worden dat er sprake is van een ander dan gemiddeld aandachtsniveau.

53. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie. Bekendheid werd niet ingeroepen.

54. Ondanks het verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de diensten, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de sterke overeenstemming tussen de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat zowel de identieke als de (in lichte mate) soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

56. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2004591 wordt toegewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1182741 wordt niet ingeschreven.

59. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd 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, 02 december 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Annadine Dikken