



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2005891**  
**van 07 december 2011**

**Opposant:** **Stichting De Kijvelanden, instelling  
voor forensische psychiatrie**  
Kijvelandsekade 1  
3172 AB Poortugaal  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Beursplein 37  
3011 AA Rotterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 849891**  
  
HET DOK  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Van der Zijden Beheer B.V.**  
Hoofdstraat 1-3  
2351 AA Leiderdorp  
Nederland

**Gemachtigde:** **De Clercq Advocaten  
Notarissen Belastingadviseurs**  
Hoge Rijndijk 306  
2314 AM Leiden  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1209349**



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

1. Op 3 september 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1209349 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 oktober 2010.

2. Op 28 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 849891 van het woordmerk HET DOK ingediend op 3 april 2008 en ingeschreven op 10 december 2008 voor diensten in de klassen 35, 41 en 44.

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 3 januari 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 maart 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 maart 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 mei 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 9 mei 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 13 mei 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 11 juli 2011 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien één exemplaar in kleur werd ingediend en één exemplaar in zwart-wit, heeft het Bureau op 14 juli 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 14 september 2011.

11. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 21 juli 2011 door verweerder ingediend en op 26 juli 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 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 opposant**

15. Opposant licht toe dat zijn diensten bestaan uit die van een Forensisch Psychiatrisch Centrum, meer in het bijzonder een beveiligde, particuliere kliniek waar patiënten met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld volgens de voorschriften uit de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden. Opposant meent dat de diensten in klasse 35 van verweerder identiek zijn aan zijn diensten in deze klasse. De diensten van verweerder in klasse 41 vallen voor een deel onder de diensten van opposant en zijn derhalve identiek, voor het overige zijn de diensten in klasse 41 soortgelijk, het betreft immers concurrerende dan wel complementaire diensten, aldus opposant. De diensten in de klassen 44 en 45 van verweerder zijn tot slot eveneens identiek dan wel soortgelijk aan de diensten van opposant.

16. Het dominante bestanddeel van merk en teken bestaat volgens opposant uit het element DOK. Zowel visueel als auditief ligt hierop de nadruk en klemtoon en bovendien heeft dit element evidente onderscheidingskracht, aldus opposant. De toevoeging "20" zal volgens opposant niet als onderscheidend worden herkend en is ongeschikt aan DOK. De toevoeging van een getal versterkt volgens opposant ook nog de indruk dat er sprake is van een variant op het merk van opposant. De grafische weergave van het bestreden teken doet aan bovenstaande niet af, aldus opposant. Sterker nog, de nadruk komt volgens opposant nog meer te liggen op het element DOK. Door dit gedeelde element DOK is er bovendien sprake van begripsmatige overeenstemming.

17. Volgens opposant is uit de warenlijsten niet op te maken of er sprake is van een hoger aandachtsniveau en moet uitgegaan worden van een gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

### **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder licht toe dat zijn feitelijke werkzaamheden bestaan uit het bieden van begeleiding aan kinderen en jongeren met een Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura indicatie of particulier.

20. Volgens verweerder is DOK het dominerende bestanddeel van het ingeroepen recht. DOK20 DOELGERICHTE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN daarentegen zal naar mening van verweerder niet los gezien worden en als geheel worden waargenomen, daarmee wordt een visuele indruk gewekt die verschilt van het ingeroepen recht. Bovendien geven de toegevoegde grafische elementen in het bestreden teken een andere totaalindruk aan merk en teken. Op auditief vlak stemmen merk en teken slechts in geringe mate overeen, aldus verweerder. Een dok tot slot is een inrichting waar men aan schepen werkt, het ingeroepen recht zal ook als zodanig worden opgevat. Het bestreden teken daarentegen betreft een zeer specifieke aanduiding door de toevoeging van het cijfer 20. Bovendien is de afkorting van Doelgerichte Ondersteuning voor Kinderen tot 20 jaar ook opgenomen in het bestreden teken, aldus verweerder. Het relevante publiek zal zich goed laten informeren en bijgevolg kennis nemen van deze betekenis. Merk en teken stemmen volgens verweerder op begripsmatig vlak niet overeen.

21. Volgens verweerder is "Het Dok" een populaire naam voor (geestelijke) gezondheidscentra, waarschijnlijk is dit volgens verweerder te wijten aan de symbolische betekenis. Ter ondersteuning van deze stelling verwijst hij naar voorbeelden van klinieken met deze naam die gevonden zijn op Internet. Het onderscheidend vermogen van HET DOK is volgens verweerder dan ook gering, aangezien men, als men puur spreekt over het Dok, niet duidelijk aangeeft welke (psychiatrische) instelling wordt bedoeld.

22. Verweerder acht de diensten in de klassen 35, 41 en 44 van het bestreden teken deels identiek, deels soortgelijk, dan wel (in lichte mate) complementair aan die van opposant, met uitzondering van "ontspanning, sportieve, culturele en recreatieve activiteiten" in klasse 41. Ook de diensten in klasse 45 van verweerder zijn volgens verweerder niet soortgelijk te achten aan die van opposant. Diensten op het gebied van gezondheidszorg vallen volgens de NICE classificatie uitdrukkelijk niet onder klasse 45, maar onder klasse 44, aldus verweerder. Nergens blijkt volgens verweerder uit dat HET DOK wordt gebruikt voor persoonlijke en maatschappelijke diensten. In tegendeel, er is volgens verweerder sprake van behandeling van patiënten, gezien de "Algemene informatie voor verwijzers" van Het Dok.

23. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek verhoogd is. Bovendien bestaat het in aanmerking komend publiek voor een belangrijk deel uit professionals. Volgens verweerder is het bij het ingeroepen recht uitgesloten dat men zichzelf aanmeldt; er moet altijd worden verwezen door een daartoe bevoegde persoon of instantie, zoals de rechtbank, de reclassering of de huisarts. Qua toelating en financiering van de zorg is er dan ook een cruciaal onderscheid tussen opposant en verweerder, aldus verweerder.

24. Er is volgens verweerder geen sprake van visuele overeenstemming en slechts een geringe auditieve overeenstemming. Verweerder is van mening dat er gezien de duidelijke betekenis van Het Dok sprake is van neutralisering van de geringe auditieve overeenstemming. Bovendien is de doelgroep waar opposant en verweerder zich op richten verschillend en is, zoals werd toegelicht, het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog. Daarbij nog het, volgens verweerder,

beperkt onderscheidend vermogen in aanmerking nemend, verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### 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 tekens***


28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HET DOK	

#### *Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het lidwoord HET en het zelfstandig naamwoord DOK. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit een rechthoek in een zeeblauwe kleur met hierin de woorden DOK20, waarbij DOK in witte letters is weergegeven en het getal 20 in lichtgroene letters. Achter de rechthoek staat een gestileerde figuur van een lachend poppetje, de armen en benen van het poppetje zouden gezien kunnen worden als een liggende letter K. Onder de rechthoek en het poppetje staan de woorden Doelgerichte Ondersteuning voor Kinderen.

33. 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 T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In dit geval is de afbeelding van het poppetje achter de woorden opgenomen en vallen de woorden DOK20 door de grafische opmaak en de gebruikte kleuren duidelijk op. Bovendien zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). De wordelementen "Doelgerichte Ondersteuning voor Kinderen" zullen naar oordeel van het Bureau gezien de diensten als beschrijvend worden opgevat.

34. Het Bureau is van oordeel dat het lidwoord "het" in het ingeroepen recht ondergeschikt is aan het zelfstandig naamwoord "dok", het dominante bestanddeel is dan ook het woord DOK. Dit woord komt identiek terug in het bestreden teken. Doordat DOK in het bestreden teken gevolgd wordt door cijfers die in een andere kleur zijn weergegeven, is er naar oordeel van het Bureau duidelijk sprake van een splitsing tussen het woord DOK en het getal 20. Het eerste deel van het bestreden teken vormt een getrouwe weergave van het oudere merk (GEU, LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). Het enige element, afgezien van het lidwoord, van het ingeroepen recht is immers identiek aan het eerste

bestanddeel van het betwiste teken. Hierbij is van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

35. De conflicterende tekens stemmen op visueel vlak in zekere mate overeen, doordat het belangrijkste element van het ingeroepen recht het eerste bestanddeel van het betwiste teken is.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie, aangezien het onderschrift naar oordeel van het Bureau niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green bij Missako, T-162/08, 11 november 2009).

37. In het kader van de fonetische vergelijking kan dan ook worden opgemerkt dat er verschil bestaat in de uitspraak van beide tekens. Toch is er sprake van een zekere overeenkomst in de uitspraak van de twee tekens in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het betwiste teken en het dominante woord van het ingeroepen recht, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, op identieke wijze zullen worden uitgesproken (GEU, La Mer, T-418/03, 27 september 2007 en LIFE BLOG, reeds genoemd). Ook hier is bovendien, net als bij de visuele vergelijking, relevant dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken.

38. Op auditief vlak is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

39. Een dok is een gegraven, van sluizen voorziene kom waarin men schepen opneemt om ze na te zien en te repareren (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14<sup>e</sup> druk). Het betreft een woord dat door de gemiddelde consument zal worden begrepen. Het Bureau is van oordeel dat, ondanks de toevoeging van de woorden Doelgerichte Ondersteuning voor Kinderen, die gezamenlijk de afkorting DOK vormen, het publiek nog steeds het feitelijke woord "dok" zal zien in het bestreden teken. Beide tekens hebben dan ook eenzelfde begripsinhoud.

40. De toevoeging van het getal 20 in het betwiste teken, is niet in staat om de betekenis van het begrip "dok", dat beide tekens gemeen hebben, te verdringen, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

#### *Conclusie*

41. De tekens stemmen op visueel, auditief en op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

#### ***Vergelijking van de diensten***

42. 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).

43. 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.

44. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 35 Administratieve diensten; opstellen van onderzoeksrapporten en behandeladviezen.	Klasse 35 Administratieve diensten ten behoeve van; het aanvragen c.q. bemiddelen bij het aanvragen van Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en/of zorg in natura.
Klasse 41 Opvoeding en opleiding; organisatie van evenementen en bijeenkomsten voor educatieve doeleinden.	Klasse 41 Opvoeding, onderwijs, opleiding, ontspanning; sportieve, culturele en recreatieve activiteiten; scholing, nascholing, trainingen en cursussen op het gebied van opvoeding, gezondheidszorg en lichamelijk en geestelijk welzijn; het uitgeven van publicaties, in gedrukte of elektronische vorm; diensten van opvoedkundigen; opvoeding van het geestelijk onvolwaardige of in de groei vertraagde kind, zijnde diensten van zgn. "pedagogen", informatie, advies en consultancy op voornoemde gebieden al dan niet via Internet.
Klasse 44 Forensische psychiatrische behandelingen; psychopathologische diensten; diensten van psychologen, psychiaters, sociotherapeuten, verpleegkundigen en systeemtherapeuten; dienstverlening op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, zoals de begeleiding en ondersteuning van patiënten met psychiatrische/psychische problemen; consultatie en advisering op het gebied van preventie van grensoverschrijdend gedrag; onderzoek, consultatie en diagnostiek op het gebied van voornoemde diensten; delictanalyse te weten het verrichten van onderzoek op persoonlijk en maatschappelijk gebied om inzicht te krijgen in de factoren die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van een delict; risicotaxatie te weten het beoordelingsproces om het risico op toekomstig gewelddadig gedrag in kaart te brengen en om interventiemethoden te ontwikkelen om het risico op herhaald delictgedrag te verminderen; het meten van effecten van de	Klasse 44 Medische diensten en diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg; diensten van orthopedagogen, psychologen, psychiaters, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; diensten van herstellingsoorden en (jeugd)opvangtehuizen; medische begeleiding en behandeling op orthopedagogisch gebied; behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding op psychologisch en medisch gebied; begeleiding (advisering) op opvoedkundig gebied; medische behandeling, verpleging, therapieën, medische verzorging en begeleiding van verslaafden, patiënten met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen en psychiatrische patiënten; medische ondersteuning en begeleiding van personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking; informatie, advies en consultancy op voornoemde gebieden al dan niet via Internet.



<p>behandelingen; het houden van intakegesprekken; het organiseren van therapeutische praatgroepen in het kader van opvoeding; het ontwikkelen en opzetten van preventieve (zorg)programma's op het gebied van de forensische psychiatrie waaronder ten behoeve van patiënten of patiëntengroepen die een onderling vergelijkbaar delict hebben gepleegd.</p>	
	<p>Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door ondernemingen en instellingen die erop gericht zijn te voorzien in individuele behoeften; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet.</p>

*Klassen 35, 41 en 44*

45. De diensten in de klassen 35, 41 en 44 zijn volgens verweerder deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van opposant, daarmee is de soortgelijkheid van deze diensten in confesso (zie overweging 22). Verweerder is echter van mening dat de diensten "*ontspanning; sportieve, culturele en recreatieve activiteiten*" in klasse 41 en de diensten in klasse 45 niet soortgelijk zijn. Het Bureau zal derhalve overgaan tot een vergelijking van de diensten in deze klassen.

*Klasse 41*

46. De diensten "*ontspanning; sportieve, culturele en recreatieve activiteiten*" in klasse 41 van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de "*organisatie van evenementen en bijeenkomsten voor educatieve doeleinden*" van het ingeroepen recht. Hoewel de aard van de evenementen en bijeenkomsten bij het ingeroepen recht gelegen is in het educatieve karakter ervan, kunnen de evenementen of activiteiten ook op sportieve leest geschoeid zijn, ofwel van culturele dan wel recreatieve aard zijn. Bovendien kunnen de evenementen en bijeenkomsten ook leiden tot ontspanning.

*Klasse 45*

47. De diensten in klasse 45 zijn gericht op individuen in het kader van hun privé-leven, het gaat om dienstverlening aan personen in verband met maatschappelijke evenementen zoals escortservice, bemiddeling bij huwelijk of uitvaartdiensten (oppositiebeslissing BBIE, 2004430 YOUNIQUE, van 31 augustus 2010). Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen de diensten van verweerder in klasse 45 en die van opposant, die in grote lijnen zien op dienstverlening op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in klasse 44. Hoewel een overlijden zou kunnen leiden tot een behoefte aan geestelijke ondersteuning, ligt het niet in de lijn van de verwachting dat de uitvaartmaatschappij deze ondersteuning ook daadwerkelijk biedt, zij kan hier slechts een verwijzende functie in hebben. De herkomst van de diensten is dan ook anders, evenals de aard.

*Conclusie*

48. De diensten van verweerder zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels verschillend van de diensten van opposant.

**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 C-342/97, reeds geciteerd).

51. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor de gewone particuliere consument als voor professionele gebruikers. Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat derhalve uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van deze diensten (GEU, Obelix, T-336/03, 27 oktober 2005).

53. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen beschikt. Voor zover verweerder echter van mening is dat er sprake zou zijn van een geringer onderscheidend vermogen gezien het gevoel van bescherming dat het woord Het Dok oproept (zie overweging 21), wijst het Bureau erop dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

54. Op grond van het voorgaande, is het Bureau van oordeel dat door de overeenstemmende totaalindruk tussen het merk en het teken, bij de consument verwarringsgevaar kan ontstaan voor de

identieke en soortgelijke diensten. Zelfs indien het relevante publiek de tekens van elkaar kan onderscheiden, is het niettemin mogelijk dat het zou kunnen denken dat ze afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, die worden geïdentificeerd door de term "DOK" (GEU, LIFE BLOG, reeds genoemd).

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

55. Voor wat betreft de argumenten van opposant en verweerder inzake het feitelijk gebruik van de merken (zie overwegingen 15 en 19), merkt het Bureau op dat hiermee in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden voor zover dit niet blijkt uit de registergegevens. De vergelijking van de tekens en de diensten vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

#### **C. Conclusie**

56. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er voor de identieke en soortgelijke diensten sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

57. Oppositie met nummer 2005891 wordt gedeeltelijk toegewezen.

58. Benelux merkaanvraag met nummer 1209349 wordt niet ingeschreven voor:

*Klasse 35 (alle diensten)*

*Klasse 41 (alle diensten)*

*Klasse 44 (alle diensten)*

59. Benelux depot 1209349 wordt wel ingeschreven voor de diensten die niet soortgelijk zijn:

*Klasse 45 (alle diensten)*

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

Den Haag, 07 december 2011

Saskia Smits  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst