

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008594**  
**van 30 januari 2015**

**Opposant:** **NED, société par actions simplifiée**  
41, avenue Gaston Roussel  
93230 Romainville  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Kirkpartrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 8121006**

**cop. copine**

---

*tegen*

**Verweerder:** **BVBA LIESA**  
Dokter Willemsstraat 12  
3500 Hasselt  
België

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 932663**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 5 februari 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woordmerk-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 25, 35, 42 en 45. Op dezelfde datum heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 932663 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2013.

2. Op 22 april 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8121006 van het gecombineerde woord-/beeld merk

**cop. copine** ingediend op 24 februari 2009 en ingeschreven op 11 december 2009 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 24 april 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 juni 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 28 juni 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 28 augustus 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 28 augustus 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 augustus 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 oktober 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 29 oktober 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 31 oktober 2013.

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

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

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

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

14. De waren in klasse 25 van verweerder zijn volgens opposant identiek aan de waren van het ingeroepen recht. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. De diensten "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeksdiensten" zijn soortgelijk aan waren in klasse 3 van opposant, aangezien ondernemingen die bijvoorbeeld cosmetische middelen produceren vaak een eigen onderzoekscentrum of laboratorium hebben, aldus opposant. De ontwerpdiensten zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in de klassen 9, 14, 18 en 25 van het ingeroepen recht, aangezien de ontwerpdiensten volgens opposant ook de diensten van een modeontwerper behelzen. "Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek" is volgens opposant soortgelijk aan "verzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand, beheer van gegevensbestanden" in klasse 35 van het ingeroepen recht. De diensten "ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software" zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in klasse 9 van het ingeroepen recht. "Juridische diensten" in klasse 45 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan "zakelijke administratie van licenties van producten en diensten van derden" in klasse 35 van het ingeroepen recht. "Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen" zijn volgens opposant soortgelijk aan bijvoorbeeld "magneetkaarten; cd-roms; compact discs (audio-video), optische compact discs, magnetische gegevensmedia en mobiele telefoons" in klasse 9 van het ingeroepen recht, aangezien deze waren onmisbaar zijn bij de uitvoering van veiligheidsdiensten. Onder "persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen" tot slot vallen volgens opposant bijvoorbeeld "verhuur van kleding" of "advies met betrekking tot uiterlijke verzorging", waardoor deze diensten soortgelijk zijn aan de waren in bijvoorbeeld de klassen 3 en 25 van het ingeroepen recht.

15. Het element COPINE is volgens opposant het dominante element van het ingeroepen recht, aangezien het langer is dan het element COP. Bovendien zal dit element volgens opposant opgevat worden als de afkorting die het dominante element als het ware "inleidt". COPINES is ook het dominante element van het bestreden teken, aldus opposant. In hun geheel genomen zijn merk en teken volgens opposant visueel en auditief zeer overeenstemmend. Ook begripsmatig zijn ze zeer overeenstemmend, aangezien het dominante element van merk en teken respectievelijk "vriendin" en "vriendinnen" betekent.

16. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

17. De waren in klasse 25 zijn volgens verweerder identiek aan de waren in klasse 25 van het ingeroepen recht. Er is echter geen soortgelijkheid met de waren in de klassen 3, 14 en 18 van het ingeroepen recht, waardoor verweerder van mening is dat er bijgevolg slechts sprake is van een zwakke mate van soortgelijkheid. De diensten in klasse 35 zijn volgens verweerder niet soortgelijk, aangezien de diensten van verweerder volgens hem specifiek gericht zijn op de waren in klasse 25. Om diezelfde reden zijn ook de diensten in de klassen 42 en 45 volgens verweerder niet soortgelijk.

18. Aangezien bij de aankoop van kleding merken nauwlettend worden bekeken, zal het visuele aspect volgens verweerder een grotere rol spelen bij de vergelijking van merk en teken. Bij de visuele vergelijking zijn er volgens verweerder meer verschillen aan te duiden en vertonen merk en teken geen significante gelijkenis. Ook auditief is er geen sprake van overeenstemming. Verweerder beaamt dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van “vriendin” of “vriendinnen” zal herkennen, maar het element COP daarentegen heeft volgens hem geen betekenis, waardoor er geen begripsmatige overeenstemming is tussen merk en teken, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek iets verhoogd bij de aanschaf van kleding. Hij verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel. Nu opposant niet heeft aangetoond dat het ingeroepen recht wegens bekendheid over een hoog onderscheidend vermogen beschikt, moet volgens verweerder worden uitgegaan van een gering of gemiddeld onderscheidend vermogen.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

## **III. BESLISSING**

### **A.1 Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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.”

23. 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**



24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### *Visuele vergelijking*

29. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn beide gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden COP en COPINE, gescheiden door een punt. De woorden zijn in een zwarte simpele drukletter weergegeven en onder deze woorden staat een grijze streep. Het

bestreden teken bestaat uit een grijze rechthoek met hierin, in donkergrijze letters, het woord COPINES. Hieronder staat het woord HASSELT in kleinere letters.

30. 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 van toepassing op zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken. Een grafische voorstelling die bestaat uit een wat groter of wat speciaal lettertype, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). De enkele toevoeging van de grijze streep in het ingeroepen recht of de grijze rechthoek in het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau worden opgevat als versiering. Het element "Hasselt" neemt naar oordeel van het Bureau een ondergeschikte plaats in.

31. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), neemt dit niet weg dat het volgens vaste rechtspraak normaal gezien een aanwijzing is dat er overeenstemming tussen merk en teken bestaat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008). Het woord COPINE komt duidelijk en losstaand (vanwege de scheiding door de punt) in merk en teken voor.

32. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

33. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

34. Het Bureau is van oordeel dat het woord "Hasselt" in het bestreden teken niet zal worden uitgesproken als men mondeling refereert aan bestreden teken. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

35. Hetgeen bij de visuele vergelijking werd overwogen, geldt mutatis mutandis voor de auditieve vergelijking. Het bestreden teken bestaat uit een losstaand deel van het ingeroepen recht. De meervoudsvorm bij het bestreden teken levert fonetisch alleen een stemloze S op aan het einde. Dit enkele verschil verandert weinig aan de totaalindruk van auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle voorafgaande letters en lettergrepen.

36. Er is sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

37. Het element “copine” in het ingeroepen recht is duidelijk herkenbaar en los weergegeven. Copine betekent vriendin in het Frans, een betekenis die naar oordeel van het Bureau bekend mag worden verondersteld bij het in aanmerking komend publiek. Dit wordt ook bevestigd door zowel opposant (zie overweging 15) als verweerder (zie overweging 18).

38. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd), en hij gewoonlijk niet zal letten op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, reeds geciteerd). Aangezien het in aanmerking komend publiek de betekenis van COPINE zal kennen, zoals hierboven reeds uiteengezet, zal zijn aandacht evenzeer uitgaan naar dit element, dat begripsmatig identiek is aan een deel van het ingeroepen recht. Het woord Hasselt in het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau als beschrijvend worden opgevat voor de plaats van herkomst van de waren en diensten.

39. Merk en teken bevatten hetzelfde begrip en zijn derhalve in begripsmatig opzicht overeenstemmend.

### **Conclusie**

40. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

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

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

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

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 3 Cosmetische middelen, schoonheidsproducten en parfumerieën, zepen, parfums, etherische oliën, haarlotions; cosmeticanecessaires; badzouten, niet voor medisch gebruik; reukwater; wierookstaafjes; Bleek-, was-, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen;wrijfmiddelen en crèmes voor lederonderhoud en -conservering.	
Klasse 9 Zonnebrillen, sportbrillen, optische artikelen, brillenkokers; magneetkaarten; cd-roms, compact discs [audio-video], optische compact discs, schijfvormige geluidsdragers; magnetische gegevensmedia; muismatjes; mobiele telefoons.	

Klasse 14 Bijouerieën, kostbaarheden en fantasiewaren; juwelierswaren, uurwerken en tijdmeetinstrumenten; fantasie-sleutelhangers; dasspelden, sierspelden.	
Klasse 18 Lederwaren, handtassen, boodschappentassen, strandtassen, reistassen, koffers, reiskoffers, attaché-koffertjes, aktetassen, portefeuilles, portemonnees, kaarthouders, hoezen van leder; halsbanden voor honden, kledingstukken voor dieren; sleuteletuis [lederwaren]; paraplu's, parasols en wandelstokken; kledinghoezen (reistassen).	
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; dames-, heren- en kinderkleding.	Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis.
Klasse 35 Verkoop (via winkels voor detail- en groothandel), via postordercatalogussen of via elektronische middelen, zoals websites of uitzendingen voor teleshoppen) van schoonheidsproducten en parfumerieën, optische artikelen, compact discs (muziekcompilaties), bijouerieën, lederwaren, kledingstukken; administratieve verwerking van aankooporders; presentatie van producten op allerlei communicatiemiddelen voor detailhandel; reclame, bestelling van reclamedrukwerk, etaleursdiensten, verspreiding van reclamemateriaal [folders, prospectussen, drukwerken, monsters]; organisatie van evenementen voor commerciële of reclamedoelinden; verzameling en systematisering van gegevens in een centraal bestand, beheer van gegevensbestanden; zakelijke administratie van licenties van producten en diensten van derden.	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	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 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

#### Klasse 25

44. De waren in klasse 25 van het bestreden teken komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

#### Klasse 35

45. "Reclame" komt *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en is derhalve identiek.

46. "Zakelijke administratie" komt eveneens *expressis verbis* in beide lijsten voor. Ondanks het feit dat in het ingeroepen recht gespecificeerd wordt op welk vlak de zakelijke administratie betrekking heeft, is er sprake van identieke diensten, nu de aard hetzelfde is. Nu het hier een categorie van diensten betreft, kan en hoeft het Bureau bovendien geen analyse te maken van alle diensten die onder deze categorie zouden kunnen vallen (GEU, arrest Budweiser, T-366/05, 15 november 2006).

47. "Administratieve diensten" in het bestreden teken zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de "zakelijke administratie van licenties van producten en diensten van derden en verzameling en



systematisering van gegevens in een centraal bestand en beheer van gegevensbestanden". De aard en het doel van deze diensten is hetzelfde.

48. "Beheer van commerciële zaken" is complementair en soortgelijk aan "verkoop (via winkels voor detail- en groothandel), via postordercatalogussen of via elektronische middelen, zoals websites of uitzendingen voor teleshoppen" in het ingeroepen recht. Verkoop is een commerciële zaak die men moet beheren, teneinde rendabel te zijn. Deze diensten hebben dus een gelijksoortige aard en bestemming (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE nummer 2001848, Pinkberry, 3 juli 2009).

#### Klasse 42

49. De diensten in klasse 42 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. Ze zijn naar hun aard en bestemming verschillend en worden door andere ondernemingen aangeboden. Geen van de waren of diensten van opposant bevinden zich in dezelfde sfeer of vertonen een voldoende duidelijke band met deze diensten van verweerder om soortgelijk te worden geacht. Bovendien is het niet zo dat, omdat er ten behoeve van de waren in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 van opposant onderzoek wordt verricht, deze waren hierdoor soortgelijk zullen zijn aan de diensten in klasse 42. Er bestaat immers geen noodzakelijk verband tussen deze diensten en de waren van opposant, zodat er geen sprake is van complementariteit en de consument aan deze waren en diensten geen zelfde herkomst zal toedichten. Het argument van opposant dat het ontwerpen van bijvoorbeeld kleding onder de noemer "ontwerpdiensten" van het bestreden teken valt (zie overweging 14), wordt door het Bureau niet gevolgd. De ontwerpdiensten waar opposant bescherming voor geniet, zijn onlosmakelijk verbonden aan de "wetenschappelijke en technologische diensten".

#### Klasse 45

50. "Juridische diensten" zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De aard en het doel zijn verschillend. Zo is bijvoorbeeld de "zakelijke administratie van licenties van producten en diensten van derden" in het ingeroepen recht bedoeld om alle administratie rond licenties te regelen, terwijl de juridische diensten betrekking kunnen hebben op de inhoud van de licenties. Beide zaken vergen derhalve volkomen verschillende competenties en bewerkingen.

51. "Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen" zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van opposant. De aard en het doel van deze diensten zijn immers een geheel andere. De diensten van het ingeroepen recht zien heel specifiek op diensten op het gebied van verkoop en commercie en de diensten van het bestreden teken zijn gericht op veiligheid of op individuen in het kader van hun privéleven. Het feit dat een bewaker bijvoorbeeld een mobiele telefoon bij zich zou hebben (zie overweging 14), maakt deze waren nog niet soortgelijk aan de diensten.

52. De diensten "persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen" in het bestreden teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau "*in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene*

*partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste*".

#### Conclusie

53. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

#### B. Globale beoordeling

54. 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.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

56. 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 naar oordeel van het Bureau over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de waren en diensten beschrijft. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat uit moet worden gegaan van een gering of gemiddeld onderscheidend vermogen (zie overweging 19), merkt het Bureau op dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar dat het slechts een van de elementen is die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen, wat in casu dus niet het geval is naar oordeel van het Bureau, 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).

57. 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).

58. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

**C. Conclusie**

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn.

**IV. BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2008594 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux spoedinschrijving met nummer 932663 wordt doorgehaald voor de waren en diensten die identiek, dan wel soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 25: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

62. Benelux spoedinschrijving met nummer 932663 wordt gehandhaafd voor de diensten die niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 42: Alle diensten.

Klasse 45: Alle diensten.

63. 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, 30 januari 2015

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os