



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009151
van 30 maart 2016

Opposant: **Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissements asbl, en abrégé ALFI**
Rue Erasme 12
1468 Luxembourg-Kirchberg
Luxemburg

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxemburg

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 839710**

ALFI

tegen

Verweerder: **ALLFIN, naamloze vennootschap**
Koloniënstraat 56
1000 Brussel
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1271920**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 36, 37 en 42. Het depot is onder nummer 1271920 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 augustus 2013.

2. Op 28 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 839710 van het woordmerk ALFI ingediend op 3 maart 2008 en ingeschreven op 25 januari 2010 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.

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 6 november 2013.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, werd deze verlengd tot en met 7 september 2014. Op 30 juni 2014 heeft opposant verzocht om een *opt out*. Naar aanleiding hiervan heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") op 17 juli 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 september 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 16 september 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 22 oktober 2014 doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 22 december 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 27 oktober 2014 heeft De Clercq & Partners het Bureau geïnformeerd dat zij zullen optreden als gemachtigde voor verweerder. De opposant werd hiervan op de hoogte gebracht bij brief van 10 februari 2015.

11. Op 5 december 2014 heeft het Bureau aan verweerder een vertaling van de argumenten van opposant overgemaakt. Omdat het Bureau de argumenten eerst doorgestuurd had zonder vertaling, is aan verweerder een nieuwe termijn toegekend tot en met 5 februari 2015 om hierop te reageren.

12. Op 4 februari 2015 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau samen met een vertaling aan de opposant gezonden op 22 april 2015.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

16. Wat betreft de vergelijking van de diensten licht opposant toe dat de diensten van verweerder identiek, dan wel sterk soortgelijk of soortgelijk zijn aan zijn diensten.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat er visueel gezien een sterke overeenstemming bestaat tussen de tekens. Het eerdere merk wordt immers geheel herhaald in het betwiste teken. De enige verschillen zijn de dubbele L en de toevoeging van de eindletter "N" in het betwiste teken. Desalniettemin beginnen beide tekens met de twee identieke letters "AL" en bevatten ze ook de lettersequentie "FI". Opposant meent ook dat fonetisch gezien de tekens bijna identiek zijn. Ze bestaan immers allebei uit twee lettergrepen: AL-FI / ALL-FIN. De talen die hier in aanmerking dienen te komen zijn hoofdzakelijk het Frans en het Nederlands, maar ook het Duits. In deze talen worden de lettergrepen "AL" en "ALL" identiek uitgesproken. Het enige verschil is de toevoeging van de eindklank "N" aan het einde van de tweede lettergreep van het betwiste teken. Deze plofklank zal echter amper opgemerkt worden en de tekens zullen dus uitgesproken worden als: "al-fin" en "al-fi", te weten op bijna identieke wijze, aldus opposant. Begripsmatig gezien hebben de tekens geen betekenis. Het is dus niet mogelijk, volgens opposant, om een begripsmatige vergelijking te verrichten tussen de tekens. Hierdoor worden de visuele en fonetische overeenstemmingen versterkt.

18. Ter ondersteuning van zijn argumenten verwijst opposant naar een paar beslissingen van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (hierna "BHIM").

19. Opposant geeft verder nog mee dat de diensten in dezelfde tertiaire sectoren worden verleend en door dezelfde consumenten worden verzocht. Ze beantwoorden aan dezelfde behoeften en verwachtingen of minstens, behoeften en verwachtingen die complementair of aan elkaar verbonden zijn. Naar aanleiding van deze analyse, is het volgens opposant dan ook duidelijk dat het Benelux publiek met een gemiddeld aandachtsniveau zich zal vergissen en dat het de diensten van verweerder zal associëren met zijn diensten. Gezien dit verwarringsgevaar verzoekt opposant het Bureau dan ook de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de terugbetaling van 1.000 euro aan opposant.

B. Argumenten verweerder

20. Na een uiteenzetting van de feiten en de procedure bespreekt verweerder de vergelijking van de tekens. Verweerder merkt op dat het wordelement in het bestreden teken louter beschrijvend is voor financiële dienstverlening en over een zeer beperkt, zo niet onbestaand onderscheidend vermogen beschikt. ALLFIN is namelijk samengesteld uit de hoedanigheidsaanduiding "ALL" en de gangbare afkorting "FIN" (voor finance, financiën, financieel). In casu zal de consument in het merk van opposant zonder meer de woorden "all(e)" en "fin(ancieel)/anciën" herkennen. Deze herkenning wordt nog versterkt door het feit dat de lettergrepen "ALL" en "FIN" in het teken van verweerder in een verschillende kleur worden geschreven. Bijgevolg meent verweerder dat de aandacht van het publiek dan in de eerste plaats getrokken wordt naar de beeldelementen. Ter ondersteuning van dit argument verwijst hij nog naar een oppositiebeslissing van het Bureau. Gezien het gebrek aan onderscheidend vermogen van het wordelement ALLFIN zijn de verschillen tussen beide merken, zoals de kleuren en het figuratieve element in het bestreden teken, ruimschoots voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het merk en teken stemmen in hun totaalindruk dus niet overeen.

21. Wat betreft de vergelijking van de diensten is verweerder van oordeel dat het wordelement ALLFIN zuiver beschrijvend is voor de diensten in klasse 36 waardoor geen overeenstemming tussen de tekens kan worden aangenomen. Bijgevolg dient geen vergelijking meer te worden gemaakt tussen de diensten zoals genoemd in de onderscheiden klassen 36 van merk en teken. De overige diensten in de klassen 37 en 42 van het bestreden teken beogen alles wat met bouw en -projectontwikkeling te maken heeft, aldus verweerder, terwijl de diensten in de klassen 35 en 41 van opposant specifiek te situeren zijn in de financiële sector. De diensten in klassen 37 en 42 van verweerder zijn dan ook totaal verschillend van de diensten in klasse 35 en 41 van opposant. Ter ondersteuning van deze argumentatie verwijst verweerder hier nog naar beslissingen van het BHIM.

22. Verweerder meent dat voor de diensten in kwestie het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht. In casu zijn de tekens, op hun louter beschrijvende elementen na, geenszins gelijkend. De tekens stemmen visueel en auditief niet overeen; de begripsmatige overeenstemming is voor diensten in klasse 36 niet verrassend. De overige diensten in de betrokken tekens wijken qua aard, doel, doelgroep en commerciële kanalen volledig van elkaar af. Verweerder verzoekt het Bureau bijgevolg om de oppositie als ongegrond af te wijzen omdat van verwarringsgevaar helemaal geen sprake kan zijn en opposant te veroordelen tot de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de verweerder of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend 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.

24. 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.”

25. 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

26. 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).

27. 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, reeds aangehaald).

28. 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 bezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALFI	

Begripsmatige vergelijking

30. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (HvJEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het bestreden teken splitsen in de woorden ALL en FIN mede door de verschillende kleurstelling van deze twee elementen.

31. Het publiek zal 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). Dit is in dit geval van toepassing op het bestreden teken dat bestaat uit het element ALL, wat een Engels woord is dat zoveel betekent als “alles/allemaal”, en het bestanddeel FIN wat een gangbare afkorting is voor “finance”, Engels voor financiën. In de gegeven context zal het teken in zijn geheel, gezien de diensten en het in aanmerking komend publiek naar oordeel van het Bureau begrepen worden als “alles m.b.t. financiën”, namelijk dat de betrokken diensten allemaal geassocieerd kunnen worden met financiën. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de betekenis van deze basiswoorden te kennen. Deze elementen zijn duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken diensten.

32. Het publiek zal het ingeroepen recht ALFI opvatten als een fantasiebenaming, bijvoorbeeld als een persoonsnaam.

33. Begripsmatig stemmen merk en teken dan ook niet overeen.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters ALFI. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van zes letters ALLFIN, waarbij de letters ALL geschreven zijn in donkerblauw en de letters FIN in een lichter blauw. Voor het woord staan twee veelhoeken, waarvan één donkerblauwe driehoekige figuur in en één grijze achthoekige figuur.

35. Merk en teken hebben vier letters ALFI gemeen. Echter in het bestreden teken worden deze vier letters opgesplitst door de invoeging van een letter L tussen AL en FI. Na de letters FI wordt aan het einde van het teken ook nog een letter N toegevoegd zodat het teken ALLFIN ontstaat. De derde letter en de laatste letter van het teken zijn dus verschillend. Doordat ALL en FIN in het bestreden teken in respectievelijk donker- en lichtblauw geschreven zijn, zal het publiek het teken visueel ook opsplitsen in deze twee woorden.

36. Voorts zij hier nog opgemerkt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Hoewel het wordelement bij samengestelde tekens vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement, is het beeldelement hier niet verwaarloosbaar. Door zijn positie aan het begin van

het teken en door zijn grootte neemt het beeldelement immers een zelfstandig onderscheidende plaats in in het betwiste teken. Het zal bijgevolg niet aan de aandacht van het publiek ontsnappen.

37. Het ingeroepen recht is ook dusdanig kort, dat het in één keer als een geheel wordt waargenomen waardoor de verschillen met het teken ook meteen opvallen. Hoe korter een teken is, hoe gemakkelijker het publiek al de individuele elementen van het betrokken teken zal opmerken (zie oppositiebeslissing BBIE 2004178, IRIS, 25 februari 2010). Dus kleine verschillen tussen korte woorden kunnen leiden tot een verschillende totaalindruk. Het Bureau is van oordeel dat dit ook hier het geval is. Het publiek zal de verschillen tussen de totaalindruk van het merk en deze van het teken meteen waarnemen.

38. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

39. 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 arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

40. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen AL-FI. Het bestreden teken bestaat ook uit twee lettergrepen ALL-FIN. Bij de auditieve vergelijking geldt eveneens dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, reeds geciteerd). Het Bureau overweegt dat het merk zal worden uitgesproken op zijn Nederlands als AL-FIE [al-fi], terwijl het bestreden teken zal worden uitgesproken op zijn Engels als ALL-FIN [ɔl-fɪn]. Zoals hiervoor al werd uitgelegd, kan het publiek in het teken immers de Engelse woorden ALL (alles) en FIN (de afkorting van 'finance') lezen, zeker nu deze beide elementen elk in een andere kleur zijn weergegeven. De eerste lettergreep van het merk en het teken wordt dus verschillend uitgesproken. De uitspraak van de tweede lettergreep van merk en teken verschilt ook door de uitspraak van de letter "i", namelijk kort dan wel lang, en door de N aan het einde van het bestreden teken.

41. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in geringe mate overeenstemmend is.

Conclusie

42. Conceptueel stemmen merk en teken niet overeen. Visueel en auditief stemmen merk en teken in geringe mate overeen.

Vergelijking van de diensten

43. 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).

44. 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.

45. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Publicité ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; expertises en affaires ; services d'études de marché ; renseignements, investigations et recherches pour affaires ; estimation en affaires commerciales ; prévisions économiques ; analyse du prix de revient; services d'information statistique ; établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de comptes ; mise à jour de documentation publicitaire ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gérance administrative de services de promotion d'activités financières, bancaires, monétaires et d'assurance ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; projets (aide à la direction des affaires) ; services de promotion des ventes (pour des tiers) ; tous les services mentionnés ci-avant en relation avec l'industrie des fonds d'investissements.</p> <p><i>KI 35 Publiciteit; uitgave van reclameteksten; bedrijfsmanagement; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bestuurlijke advisering; expertises in zaken; marktonderzoek; inlichtingen, zakelijk onderzoek; evaluaties op zakelijk gebied; economische prognoses; kostprijsanalyse; verstrekking van statistische informatie; het invullen van belastingformulieren; opstellen van rekeningoverzichten; bijhouden van reclamedocumentatie; verzamelen en systematiseren van gegevens in een centraal bestand; beheer van gegevensbestanden; Administratief beheer van diensten voor promotie van financiële, bancaire, monetaire en verzekeringsactiviteiten; opzoeken van informatie in computerbestanden (voor derden); hulp bij de leiding van zaken; promotiediensten op het gebied van verkoop (voor derden); alle voornoemde diensten in relatie tot de sector van investeringsfondsen.</i></p>	

<p>KI 36 Affaires bancaires ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d'assurance ; consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers ; parrainage financier; conseils en matière d'estimations financières (assurances, banques, immobilier), d'épargne, de services de fonds d'investissement, de constitution de capitaux, d'investissement de capitaux, de constitution de fonds, de placement de fonds, d'investissement de capitaux, de fonds de pension, de services de caisses de paiement de retraites, de caisses de prévoyance, de gestion financière d'avoirs et de capitaux, de gérance de fortune et de services de financement ; estimations et expertises fiscales) ; tous les services mentionnés ci-avant en relation avec l'industrie des fonds d'investissements.</p> <p><i>KI 36 Bankzaken; verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; advisering en informatie inzake bankzaken, financiële zaken, monetaire zaken en inzake verzekeringen; advisering en informatie inzake investeringen, met name financiële investeringen; financiële sponsoring; advisering inzake financiële taxaties of begrotingen (verzekeringen, banken, onroerend goed), alsmede op het gebied van sparen, investeringsfondsen, vermogensopbouw, fondsinvestering, fondsvorming, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, betaling van pensioenen, spaarinstellingen, financieel beheer van activa et kapitalen, vermogensbeheer en inzake financieringen; fiscale taxaties en expertises; alle voornoemde diensten in relatie tot de sector van investeringsfondsen.</i></p>	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; beheer en verhuur van onroerende goederen; beleggingen in onroerende goederen; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; diensten van een immobiliënagentschap; diensten van een agentschap voor het huren, het verhuren en beheren van onroerende goederen; diensten van een makelaar in onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het taxeren van onroerende goederen.</p>
	<p>KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; aannemerij van bouwwerken, in bijzonderheid van woningbouw; nieuwbouw en vernieuwbouw, in bijzonderheid van woningen; advisering voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; technische adviezen en</p>

	expertises inzake woningbouw.
<p>KI 41 Education ; formation ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l'assurance ; formation pratique (démonstration), y compris dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l'assurance ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres, livrets et brochures ; publication de textes (autres que textes publicitaires)) ; tous les services mentionnés ci-avant en relation avec l'industrie des fonds d'investissements.</p> <p><i>KI 41 Educatie; coaching; Sportieve en culturele activiteiten; Het organiseren en houden van workshops, colloquia, conferenties, congressen, seminars en/of symposia; Het organiseren en houden van workshops, colloquia, conferenties, congressen, seminars en/of symposia op financieel, bancair en monetair gebied en op het gebied van verzekeringen; Praktische opleiding (demonstratie), waaronder op financieel, bancair en monetair gebied en op het gebied van verzekeringen; Exploitatie van elektronische onlinepublicaties (die niet kunnen worden gedownload); Online publicatie van elektronische boeken en periodieken; Publicatie van boeken, boekjes en brochures; Uitgave van teksten, anders dan publicitair; alle voornoemde diensten in relatie tot de sector van investeringsfondsen.</i></p>	
	<p>KI 42 Planning voor bouw en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; diensten van architecten, ingenieurs en van landmeters; ontwerpen van woningen; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs; ontwikkeling van bouwplannen; dienstverlening van architectenbureaus; advisering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; diensten</p>

	van een agentschap voor het bestuderen van bouw- en verkavelingsadviezen; diensten van een agentschap voor bouwprojectontwikkeling (bouwplanning) en verkaveling van gronden; bouwplanning.
<i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

Klasse 36

46. De diensten *“verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen”* in klasse 36 van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 36 van opposant en zijn derhalve identiek

47. De diensten *“financiële advisering en planning in het kader van projectontwikkeling; beheer en verhuur van onroerende goederen; beleggingen in onroerende goederen; financiering van bouwprojecten, alsmede advisering ter zake; diensten van een immobiliënagentschap; diensten van een agentschap voor het huren, het verhuren en beheren van onroerende goederen; diensten van een makelaar in onroerende goederen; diensten van een agentschap voor het taxeren van onroerende goederen”* in klasse 36 van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“makelaardij in onroerende goederen”* in klasse 36 van opposant. Bij diensten makelaardij in onroerende goederen van opposant gaat het om diensten met betrekking tot een onroerend goed, namelijk inzonderheid de huur, de aankoop, de verkoop of het beheer van een onroerend goed (GEU, METRO, T197/12, 11 juli 2013 en GEU, T-514/13, AGRI.CAPITAL, 10 juni 2015). Ook de diensten van verweerder hebben alle betrekking op het verwerven of het beheer van een onroerend goed. Bijgevolg kunnen deze diensten als soortgelijk worden beschouwd.

Klassen 37 en 42

48. De diensten in klasse 37 en de diensten in klasse 42 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. De diensten van verweerder in deze klassen hebben enerzijds betrekking op bouwwerkzaamheden en daaraan gerelateerde diensten voor wat betreft klasse 37, en anderzijds op diensten op het gebied van bouwplanning voor wat betreft klasse 42. Deze diensten hebben een andere aard en voldoen andere behoeften dan deze van opposant. Ze worden bovendien ook vaak aangeboden door verschillende ondernemingen en aan andere eindgebruikers. Het gaat ook niet om complementaire, noch concurrerende diensten. Het feit dat de diensten van opposant alle specifiek beperkt zijn tot diensten in de sector van de investeringsfondsen maakt dit niet anders. Er is dan ook geen sprake van soortgelijkheid tussen de diensten in de klassen 37 en 42 van verweerder en de diensten van opposant.

Conclusie

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

A.2 Globale beoordeling

50. 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.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de diensten in klasse 36 die identiek dan wel soortgelijk bevonden zijn, geldt dat deze diensten zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Voor zover het gaat om particulieren, betreft het diensten die naar hun aard slechts zeer sporadisch worden afgenomen en waarbij grote financiële belangen gemoeid zijn en vaak ook de tussenkomst van boekhouders, advocaten en gespecialiseerde bankiers noodzakelijk is. Van dit gemengd publiek kan worden verwacht dat zij een hoger aandachtsniveau hebben (GEU, Austria Leasing, T-197/10, 9 september 2011).

52. 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).

53. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen nu het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

54. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; GEU, ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006). Zoals hiervoor opgemerkt heeft het bestreden teken een dergelijke vaststaande betekenis. Het Bureau is hier van oordeel dat de vaststaande betekenis van het bestreden teken volstaat om de toch al geringe mate van visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

55. Ondanks het feit dat een deel van de diensten identiek, dan wel soortgelijk is, vindt het Bureau, gezien deze neutralisatie en het verhoogde aandachtsniveau van het publiek, dat het publiek de betrokken diensten niet zal beschouwen als afkomstig van eenzelfde onderneming, of nog van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

56. Voor wat betreft de verwijzing van beide partijen naar beslissingen van het BHIM (zie overwegingen 18 en 21), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

57. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overwegingen 20 en 23). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2009151 wordt afgewezen.

60. Benelux depot met nummer 1271920 wordt ingeschreven.

61. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringreglement van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 maart 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Behandelaar: Rudolf Wiersinga