



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012476
van 15 mei 2019

Opposant: **OPUS ONE WINERY LLC.**
7900 St. Helena Highway
Oakville, California 94562
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: Uniemerkt 9418872

OPUS ONE

Ingeroepen recht 2: Uniemerkt 14191308

OPUS ONE

Ingeroepen recht 3: Uniemerkt 1861707

OPUS ONE

Ingeroepen recht 4: Uniemerkt 3263076

OPUS ONE

Ingeroepen recht 5: Uniemerkt 800391

OPUS

tegen

Verweerder: **Greenwood Holding B.V.**
Ruisdaelstraat 11
6521 LA Nijmegen
Nederland

Gemachtigde: **EMLaw B.V.**
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1338916**

THE OPUS

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 september 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk THE OPUS voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 19, 35, 41, 43 en 44. De aanvraag is onder nummer 1338916 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 september 2016.

2. Op 14 november 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 9418872 van het woordmerk OPUS ONE, ingediend op 4 oktober 2010 en ingeschreven op 5 september 2012 voor waren in klasse 32;
- Uniemerkt inschrijving 14191282 van het woordmerk OPUS WINE, ingediend op 3 juni 2015 en ingeschreven op 18 februari 2016 voor waren en diensten in de klassen 21, 35, 39 en 41;
- Uniemerkt inschrijving 14191308 van het gecombineerde woord- /beeldmerk  , ingediend op 3 juni 2015 en ingeschreven op 2 november 2015 voor waren en diensten in de klassen 21, 41 en 43;
- Uniemerkt inschrijving 1861707 van het woordmerk OPUS ONE, ingediend op 20 september 2000 en ingeschreven op 16 januari 2002 voor diensten in klasse 42;
- Uniemerkt inschrijving 3263076 van het woordmerk OPUS ONE, ingediend op 10 juli 2003 en ingeschreven op 8 februari 2005 voor waren in klasse 33;
- Uniemerkt inschrijving 800391 van het woordmerk OPUS, ingediend op 2 april 1998 en ingeschreven op 14 september 1999 voor waren in klasse 33;
- Uniemerkt inschrijving 417568 van het gecombineerde woord- /beeldmerk  , ingediend op 21 november 1996 en ingeschreven op 18 januari 2002 voor waren in klasse 33 en 34.

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

4. De oppositie is aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken. Bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de ingeroepen merken waarop de oppositie gebaseerd is beperkt tot Uniemerken 9418872, 14191308, 1861707, 3263076 en 800391. Daarnaast heeft opposant de omvang van de oppositie beperkt in die zin dat die enkel nog betrekking heeft op een deel van de waren en diensten van zowel de ingeroepen merken als het bestreden teken (zie alinea 14 en 26)

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE")¹.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

¹ In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 november 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 17 juli 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich hierbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de ingeroepen merken waarop de oppositie gebaseerd wordt tot Uniemerken 9418872, 14191308, 1861707, 3263076 en 800391 (zie alinea 4).

10. Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk betoogt opposant dat dit teken een beeldmerk betreft dat slechts bestaat uit de letters OPUS ONE. Om die reden dient in de vergelijking van de tekens dit merk te worden opgevat als een woordmerk.

11. Opposant licht toe dat een 'opus' een enkelvoudige muzikale compositie is en het relevante publiek dit woord ook in die betekenis zal opvatten. Deze aanduiding is geenszins beschrijvend voor de onderhavige waren en diensten, aldus opposant. Het woord 'one' zal volgens opposant worden begrepen als verwijzing naar de 'eerste' OPUS. Opposant stelt dat in het bestreden teken het eerste woord THE een lidwoord betreft en om die reden geen dominant karakter heeft. Bovendien komt door het gebruik van het lidwoord 'the' in het bestreden teken de nadruk te liggen op het tweede woord OPUS. Volgens opposant is OPUS derhalve het dominante en onderscheidende element in zowel de ingeroepen merken, als het bestreden teken.

12. Opposant betoogt dat in alle tekens het dominante element OPUS identiek is. De aanwezigheid van de minder onderscheidende woordelementen ONE (in een deel van de ingeroepen merken) en THE (in het bestreden teken) zijn onvoldoende om de totaalindruk van visuele en auditieve overeenstemming teniet te doen, aldus opposant. De tekens zijn derhalve visueel en auditief identiek, dan wel in hoge mate overeenstemmend.

13. Voor zover de consument de betekenis van de elementen ONE en THE zal opmerken, dan stelt opposant dat beide woorden ervoor zorgen dat de nadruk komt te liggen op het element OPUS, als 'de enige echte', of 'de eerste' of 'the only one'. Deze betekenissen liggen volgens opposant dicht tegen elkaar aan en vergroten derhalve de overeenstemming. De tekens zijn derhalve begripmatig identiek.

14. Bij de vergelijking tussen de waren en diensten richt opposant zich enkel op (een deel van) de waren en diensten genoemd in de klassen 32, 33, 42 en 43 van de ingeroepen merken en de diensten in klasse 43 van het bestreden teken.

15. Opposant stelt verder dat het relevante publiek in kwestie kan worden omschreven als het algemene publiek, met een laag of gemiddeld aandachtsniveau, gezien de relevante waren en diensten.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat de tekens niet overeenstemmen, omdat het merk OPUS een te verwaarlozen, althans beperkt onderscheidend vermogen heeft. Ook door de aanwezigheid van het element THE in het bestreden teken en het element ONE in het merk OPUS ONE kunnen de tekens volgens verweerder niet verwarringwekkend overeenstemmen.

18. Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk betoogt verweerder dat dit een beeldmerk betreft en dat er daarom geen bescherming bestaat voor de woordelementen van dit beeldmerk. Verweerder stelt dat de andere ingeroepen merken van opposant wel woordmerken zijn, maar dat het beeldmerk voor andere waren en diensten is geregistreerd. Om die reden stelt verweerder zich op het standpunt dat opposant geen belang heeft bij de bescherming van de woordelementen van het beeldmerk.

19. Verweerder merkt ook op dat de andere ingeroepen merken blootstaan aan vervallenverklaring, omdat deze niet normaal zijn gebruikt. Om die reden kunnen de overige ingeroepen merken niet in aanmerking worden genomen als grondslag voor de onderhavige oppositie. Het Bureau merkt hierbij op dat verweerder evenwel niet heeft verzocht om bewijs van normaal gebruik over te leggen (zie alinea 60).

20. Tot slot verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

24. 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).

25. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk 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.

26. Opposant heeft bij invulling van het oppositieformulier bij de lijst van bestreden waren en diensten het hokje "Alle waren en diensten" aangekruist. Echter in zijn argumenten beperkt hij zich, zowel voor betreft de ingeroepen merken als de betwiste aanvraag, tot een deel van de waren en diensten, waarmee hij overeenkomst Regel 1.13 lid 4 UR de reikwijdte van de oppositie heeft beperkt (zie alinea 4 en 14). De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 32 Bieren; frisdranken (<i>Uniemark 9418872</i>)	
Kl 33 Wijnen (<i>Uniemark 3263076 en 800391</i>)	
Kl 42 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); restaurants, bars, banketten en levensmiddelenvoorziening; het sponsoren van wijn- en voedselproeverijen; en het sponsoren van liefdadigheidsveilingen. (<i>Uniemark 1861707</i>)	
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); Bars, restaurants, banketten en levensmiddelenvoorziening; Wijnbars; Wijnbars; Verstrekken van dranken in het kader van wijnproeverijen; Accommodatiediensten; Tijdelijke huisvesting; Ontvangst van gasten [huisvesting]; Hoteldiensten; Hotels, hostels en pensions, vakantie- en toeristenaccommodaties. (<i>Uniemark 14191308</i>)	Kl 43 Diensten van tijdelijke accommodaties, bars, cafés, cafetaria's, campings, conferentiecentra, hotels, kantines, lodges, lounges, motels, pensions, restaurants, rusthuizen, snackbars, spa's, take-away resorts, restaurants; ter beschikking stellen van tijdelijke huisvesting, vergaderaccommodaties; diensten van zelfbedieningsrestaurants; bereiding van dranken en gerechten; catering; diensten op het gebied van ontvang van gasten [huisvesting]; kinderopvang; restauratie [verstrekken van maaltijden]; snijden van voedingswaren tot sculpturen; verhuur van tijdelijke huisvesting.

27. De bestreden "*Diensten van tijdelijke accommodaties*" zijn identiek aan de "accommodatiediensten" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk.

28. De diensten "*bars, cafés, cafetaria's, kantines, lounges, restaurants (2x), snackbars, take-away resorts; diensten van zelfbedieningsrestaurants; bereiding van dranken en gerechten; catering en restauratie [verstrekken van maaltijden*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); bars en restaurants" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk. Deze diensten hebben dezelfde aard en bestemming. In alle gevallen gaat het om een (horeca)gelegenheid waar voedsel en drank wordt verstrekt. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat een restaurant ook cateringsdiensten op een specifieke locatie aanbiedt. De diensten zijn derhalve eveneens concurrerend.

29. De diensten "*campings, hotels, lodges, motels, pensions*" zijn identiek aan "hoteldiensten; hotels, hostels en pensions, vakantie- en toeristenaccommodaties" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk. Het betreft immers in alle gevallen een locatie waar kan worden overnacht, doorgaans in het kader van een vakantie of reis.

30. De dienst "*rusthuizen*" is ook een vorm van accommodatie, dat wil zeggen een plaats of instelling die onderdak biedt, en is derhalve identiek aan de "accommodatiediensten" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk.

31. De dienst "*spa's*" en de "hoteldiensten" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk zijn aan elkaar verwant. Het is immers niet ongebruikelijk dat er in een hotel, met name als het gaat om een luxe variant, ook een ruimte met wellnessvoorzieningen aanwezig is. Ook bezoekers die niet in het hotel overnachten kunnen vaak, tegen betaling, gebruik maken van dergelijke voorzieningen. Daarnaast bestaan er ook 'spa's' in de vorm van kuuroorden waar ook kan worden overnacht. Om die reden is het Bureau van oordeel dat er een zekere mate van soortgelijkheid bestaat tussen deze diensten.

32. De diensten "*conferentiecentra; vergaderaccommodaties*" zijn ook in zekere mate soortgelijk aan de "hoteldiensten" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk. Met name in grote hotels kunnen ook conferenties worden georganiseerd en worden er vergaderruimtes aangeboden. Om die reden is er sprake van een zeker concurrerend karakter.

33. De bestreden "*diensten op het gebied van ontvangst van gasten [huisvesting]*" zijn identiek aan de diensten "Ontvangst van gasten [huisvesting]" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk.

34. De diensten "*ter beschikking stellen van tijdelijke huisvesting en verhuur van tijdelijke huisvesting*" is identiek aan de dienst "Tijdelijke huisvesting" genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk.

35. Het "*snijden van voedingswaren tot sculpturen*" kunnen diensten betreffen die onderdeel zijn van de "banketten en levensmiddelenvoorziening" diensten genoemd in klasse 43 van het tweede ingeroepen merk. Een banket is een feestelijke maaltijd die wordt georganiseerd voor een groot gezelschap ter ere van een bijzondere gelegenheid. Het is daarom heel goed mogelijk dat er bij een banket voedingswaren in de vorm van sculpturen worden geserveerd, zodat niet alleen de maaltijd, maar ook de wijze van presentatie hiervan extra feestelijk is. Deze diensten zijn derhalve identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin arrest GEU van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420).

36. Met betrekking tot de dienst "kinderopvang" overweegt het Bureau dat deze diensten doorgaans worden uitgevoerd door gespecialiseerde organisaties die bovendien aan specifieke regelgeving moeten voldoen. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van de ingeroepen merken. Weliswaar kunnen ook vakantieaccommodaties een vorm van kinderopvang aanbieden, maar dit maakt deze diensten nog niet soortgelijk; deze diensten zijn immers eveneens naar hun aard en bestemming verschillend. Bovendien worden de diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten. De diensten zijn ook niet concurrerend, noch complementair. Om die reden is er geen sprake van soortgelijkheid.

Conclusie

37. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels in zekere mate soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.


Vergelijking van de tekens

38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke " bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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, ECLI:EU:C:1997:528).

39. 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).

40. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. Aangezien de tekens van het eerste, derde en vierde ingeroepen merken identiek zijn, worden deze hieronder éénmalig weergegeven. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p style="text-align: center;">OPUS ONE</p>  <p style="text-align: center;">OPUS</p>	<p style="text-align: center;">THE OPUS</p>

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

Begripsmatige vergelijking

43. Het begrip 'opus' is afkomstig uit het Latijn en wordt in zowel de Franse als de Nederlandse taal onder meer gebruikt als aanduiding voor het werk van een componist.² De aanduiding 'opus' wordt in deze betekenis vaak gevolgd door een nummer. Deze nummering geeft doorgaans de chronologische volgorde van het desbetreffende werk aan. Het Bureau is echter van mening dat het een woord betreft dat in de Benelux niet courant gebruikt wordt, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld.

44. De aanduiding 'one' zal door het publiek in de Benelux worden opgevat als het Engelse woord voor 'één'. Deze betekenis zal bij het publiek bekend zijn, aangezien het om een zeer gangbaar Engelse aanduiding gaat. Ook het publiek dat niet bekend is met de specifieke betekenis van het woord 'opus' zal de aanduiding 'één' opvatten als betrekking hebbende op het voorafgaande woord 'opus'. In het licht van de onderhavige waren en diensten is het Bureau van oordeel dat de aanduiding 'one' door het publiek kan worden opgevat als aanprijzing, dan wel kwaliteitsaanduiding van deze waren en diensten, te weten dat het gaat om 'de nummer één' of 'de beste'. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

45. Het Bureau is van oordeel dat het publiek weinig aandacht zal besteden aan het eerste deel van het bestreden teken, aangezien het woord 'the', door de grammaticale structuur, zal worden opgevat als een Engels lidwoord, horende bij het zelfstandig naamwoord 'opus'.

46. Beide tekens delen het begripsmatig identiek woord OPUS. Voor zover het publiek bekend is met de betekenis van dit woord zijn de tekens begripsmatig sterk overeenstemmend. Voor het deel van het publiek dat niet bekend is met deze betekenis van dit woord is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

47. Het eerste, derde en vierde ingeroepen merk zijn zuivere woordmerken die bestaan uit twee woorden van respectievelijk vier en drie letters, OPUS ONE. Het tweede ingeroepen merk werd gedeponeerd in een specifiek lettertype. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van mening dat bij het tweede ingeroepen merk uitsluitend de woorden OPUS ONE in aanmerking genomen worden bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008, ECLI:EU:T:2008:8). Het vijfde ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van vier letters, OPUS. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en vier letters, THE OPUS.

48. Zoals hiervoor is aangegeven zal de aandacht van het publiek niet uitgaan naar het lidwoord THE in het bestreden teken, gezien de grammaticale functie. Evenmin zal het publiek veel aandacht besteden

² Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e editie en <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/opus/56279?q=opus#55929>

aan het woord ONE, gezien het beschrijvende karakter. Zowel het bestreden teken als de ingeroepen merken bevatten het identieke woord OPUS dat bovendien het meest onderscheidende element is.

49. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

50. Het eerste, tweede, derde en vierde ingeroepen merk bestaat uit twee woorden en drie lettergrepen. Het vijfde ingeroepen merk bestaat uit één woord van één lettergreep. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden en drie lettergrepen.

51. Het onderscheidende element OPUS zal in beide tekens identiek worden uitgesproken. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, zal het publiek minder aandacht besteden aan de woorden 'one' en 'the'.

52. De tekens zijn op auditief vlak derhalve eveneens sterk overeenstemmend.

Conclusie

53. De tekens zijn voor een deel van het publiek begripsmatig sterk overeenstemmend. Voor een ander deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend.

A.2. 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). De waren en diensten zijn gericht op een breed publiek, waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

56. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Voor een deel van het publiek zijn de tekens ook begripsmatig sterk overeenstemmend. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen merken.

57. 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). Verweerder betoogt dat de aanduiding OPUS een beperkt onderscheidend vermogen heeft (zie alinea 17), maar onderbouwt deze stelling verder niet. Het Bureau is echter van oordeel dat het begrip

OPUS geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Het ingeroepen merk beschikt derhalve van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

58. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds geciteerd).

59. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsmede de identiteit en soortgelijkheid van de diensten, het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Verweerder merkt op dat opposant het eerste, derde, vierde en vijfde ingeroepen merk niet heeft gebruikt (zie alinea 19). Het Bureau wijst er ten eerste op dat het eerste ingeroepen merk niet gebruikspflichtig is. Het Bureau zal verder geen oordeel kunnen geven betreffende het normale gebruik van de andere merken, nu verweerder niet expliciet heeft verzocht om bewijzen van gebruik conform Regel 1.14 lid 1 sub d, e en f UR.

C. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identiek en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2012476 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1338916 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten die identiek of soortgelijk zijn bevonden:

- Kl 43 Diensten van tijdelijke accommodaties, bars, cafés, cafetaria's, campings, conferentiecentra, hotels, kantines, lodges, lounges, motels, pensions, restaurants, rusthuizen, snackbars, spa's, take-away resorts, restaurants; ter beschikking stellen van tijdelijke huisvesting, vergaderaccommodaties; diensten van zelfbedieningsrestaurants; bereiding van dranken en gerechten; catering; diensten op het gebied van ontvangst van gasten [huisvesting]; restauratie [verstrekken van maaltijden]; snijden van voedingswaren tot sculpturen; verhuur van tijdelijke huisvesting.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1338916 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet soortgelijk zijn bevonden, dan wel waartegen de oppositie niet was gericht:

- Kl 9 (*alle waren*)
- Kl 16 (*alle waren*)
- Kl 19 (*alle waren*)
- Kl 35 (*alle diensten*)
- Kl 41 (*alle diensten*)
- Kl 43 Kinderopvang
- Kl 44 (*alle diensten*)

65. Geen van de beide partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 15 mei 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet