

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013212
van 30 augustus 2019

Opposant: **iFORi bvba**
Victor Braeckmanlaan 107
9040 Gent
België

Gemachtigde: **iFORi bvba**
Victor Braeckmanlaan 107
9040 Gent
België

Ingeroepen recht 1: Benelux merkinschrijving 744613

IFORI

Ingeroepen recht 2: Benelux merkinschrijving 744380



Ingeroepen recht 3: Uniemerk 14793285

iFORi

tegen

Verweerder: **Foreign Trade Association, in short FTA, AISBL**
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brussel
Belgium

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgium

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1352385**

I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 19 april 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41, 42 en 45. De aanvraag is onder nummer 1352385 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 april 2017.

2. Op 27 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 744613 van het woordmerk IFORI, ingediend op 16 december 2002 en ingeschreven op 9 februari 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 en 45;
- Benelux inschrijving 744380 van het gecombineerde woord- /beeldmerk , ingediend op 20 december 2002 en ingeschreven op 3 februari 2004 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 en 45;
- Uniemerkinschrijving 14793285 van het woordmerk iFORi, ingediend op 16 november 2015 en ingeschreven op 31 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 35, 41 en 45.

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

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de omvang van de oppositie, te weten dat de oppositie enkel nog betrekking heeft op de waren in klasse 9 en 16, alsmede een deel van de diensten in de klassen 35, 41, 42 en 45. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

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.

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 3 juli 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 7 november 2018.

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.

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 daarbij 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 waren en diensten waartegen de oppositie is gericht (zie alinea 4).

10. Opposant betoogt dat de woordelementen IFORI en AMFORI op gelijkaardige wijze worden uitgesproken. Alleen de eerste twee letters zijn verschillend. Beide tekens bestaan echter uit drie lettergrepen en vier van de zes letters van AMFORI zijn gelijk aan die van IFORI. Om die reden stelt verweerder dat de tekens auditief sterk overeenstemmen.

11. In het kader van de visuele vergelijking betoogt opposant dat het woordelement AMFORI het dominante element is in het bestreden teken, gezien de positionering van dit woord in het geheel, alsmede het grote lettertype. Bovendien is het onderschrift 'Trade with purpose' beschrijvend voor de onderhavige diensten en komt hierdoor de nadruk nog meer op het element AMFORI te liggen, aldus opposant. Opposant betoogt dat de laatste vier letters identiek zijn en dezelfde volgorde hebben. Volgens opposant is het duidelijk dat er sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming.

12. Volgens opposant hebben de woordelementen IFORI en AMFORI geen betekenis. Beide woorden eindigen op -FORI, hetgeen het Latijnse woord voor 'markt' is. Opposant stelt derhalve dat beide tekens verwijzen naar een Latijnse oorsprong. Om die reden zijn de tekens begripsmatig overeenstemmend.

13. Opposant stelt vast dat de bestreden waren en diensten identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen merken.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de betwiste aanvraag te weigeren met betrekking tot de bestreden waren en diensten. Ook verzoekt opposant het Bureau om verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

16. In zijn reactie op de argumenten van opposant heeft verweerder verzocht bewijzen van gebruik over te leggen van het eerste en tweede ingeroepen merk. De ingediende gebruiksbewijzen laten volgens verweerder niet zien dat opposant de ingeroepen merken daadwerkelijk heeft gebruikt in de Benelux voor de onderhavige waren en diensten in de relevante periode. De ingediende documenten laten volgens verweerder niet zien op welke wijze en in welke omvang het Benelux publiek is geconfronteerd met de ingeroepen merken. Daarnaast zijn er slechts een paar facturen ingediend en worden de ingeroepen merken hierin gebruikt als handelsnaam en niet als merk. Vervolgens gaat verweerder over tot een vergelijking van het derde, niet gebruiksplichtige, ingeroepen merk en het bestreden teken.

17. Verweerder betoogt dat zowel het woord AMFORI, als het grafische element evenredig dominant zijn op visueel vlak. Ook kan het onderschrift 'Trade with purpose' op visueel en auditief vlak niet worden

genegeerd. Het bestreden teken is volgens verweerder derhalve veel langer dan het ingeroepen merk, dat enkel uit één woord van vijf letters bestaat. Daarnaast betoogt verweerder dat het publiek het woord AMFORI niet zal splitsen en het publiek zal daarom het einde van het ingeroepen merk, FORI, niet zal herkennen in het bestreden teken.

18. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de stelling van opposant, dat beide tekens een Latijnse oorsprong hebben, niet kan worden gevolgd. Zelfs indien het woord 'fori' kan worden beschouwd als een verbuiging van het Latijnse woord 'forum', dan betwijfelt verweerder of het gemiddelde publiek in de Benelux zal denken dat het woord AMFORI in het bestreden teken verwijst naar een openbare plaats.

19. Verweerder betoogt verder dat het publiek meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk. In het onderhavige geval is de eerste lettergreep van beide tekens verschillend. Het ingeroepen merk begint met de klinker 'i' en het bestreden teken met de letters 'am'. Dit zorgt voor een belangrijk auditief verschil, aldus verweerder. Verweerder verwijst vervolgens naar een aantal uitspraken van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO") waarbij in, volgens verweerder, gelijkaardige oppositieprocedures is beslist dat er geen sprake was van overeenstemming tussen de tekens.

20. Verweerder merkt nog op dat in het ingeroepen merk de eerste en laatste letter 'i' kleine letters zijn en de overige letters 'FOR' in hoofdletters zijn geschreven. Verweerder betoogt dat het publiek hierdoor het ingeroepen merk zou kunnen opvatten als "i for i". Dit is een groot verschil met het woord AMFORI. Volgens verweerder zal het publiek bij het bestreden teken eerder denken aan een 'amphora' dan aan het Latijnse woord 'forum'. Verweerder stelt zich echter op het standpunt dat de tekens geen begripsmatige betekenis hebben. De tekens zijn derhalve niet begripsmatig overeenstemmend.

21. Verweerder concludeert dat de visuele en auditieve overeenkomsten niet genoeg zijn om de verschillen ongedaan te maken. De tekens zijn derhalve in hun totaalindruk niet overeenstemmend, aldus verweerder.

22. De waren en diensten van het bestreden teken zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de diensten van het derde ingeroepen merk.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 27 april 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 27 april 2012 tot 27 april 2017.

26. Aangezien het eerste en tweede ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- Screenprints van de homepage van de website van opposant, gedateerd maart en april 2017;
- Foto's van de stand van opposant op de Innovatiebeurs 2015 in Gent;
- Aankondiging van een webinar die door opposant werd gegeven, geen datum;
- Registratiebewijs van een werknemer van opposant voor deelname aan een seminar, inclusief programma, gedateerd 22 November 2016;
- Print-out van twee slides van een presentatie van een werknemer van opposant;
- Kopie van een opdrachtdocument van FOD Economie aan opposant, gedateerd 29 november 2016;
- Kopie van drie facturen van opposant, met daarbij een urenoverzicht, uit 2015 en 2016;
- Print-out van een e-mail van opposant aan een client, gedateerd 25 oktober 2016;
- Registratie van opposant in de Kruispuntbank van Ondernemingen, waaruit volgt dat opposant sinds 7 juni 2000 ingeschreven staat;
- Kopie van een advertentie van opposant, geen datum.

29. Na bestudering van de stukken stelt het Bureau vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik zeer summier zijn en hooguit betrekking hebben op "*juridische dienstverlening*". Het derde ingeroepen merk is in klasse 45 eveneens voor deze diensten geregistreerd. Zonder de gebruiksbewijzen verder inhoudelijk te beoordelen, zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking van het bestreden teken met het derde ingeroepen merk.

A.2 Verwarringsgevaar

30. 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.

31. 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".

32. 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

33. 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).

34. 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.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CI 9 Downloadable electronic publications. <i>KI 9 Elektronische publicaties [te downloaden].</i>
	CI 16 Printed matters. <i>KI 16 Drukwerken.</i>
KI 35 Commerciële en zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; merkstrategie; marktwerking, - onderzoek en - analyse.	CI 35 Business management assistance and consultancy; business auditing; business administration; office functions and in particular administration of business affairs; advice in the field of business management and marketing; assistance with business planning; assistance to industrial or commercial enterprises in the running of their business; business advisory services; business information and research services; business research for new businesses; strategic business analysis. <i>KI 35 Hulp bij en advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke analyse van bedrijven [auditing]; zakelijke administratie; het verlenen van kantoor diensten en in het bijzonder zakelijke administratie; advisering inzake commercieel management en marketing; ondersteuning bij commerciële planning; assistentie aan industriële of commerciële ondernemingen op het gebied van bedrijfsvoering; commercieel-zakelijke informatie en advisering; zakelijke informatie en zakelijk onderzoek; zakelijke onderzoek voor nieuwe ondernemingen; strategische commerciële analyse.</i>
KI 41 Uitgeverij; onderwijs.	CI 41 Education; providing of training and in particular: arranging and conducting of commercial, trade and business conferences; arranging of conventions for business purposes; business educational services; conducting

	<p>educational workshops in the field of business; teaching and training in business, industry and information technology; publication of on-line material relating to the retail, import, and export sectors.</p> <p><i>Kl 41 Educatie; het geven van training, in het bijzonder: organiseren en begeleiden van commerciële, handels- en bedrijfsconferenties; organisatie van conventies voor zakelijke doeleinden; bedrijfsopleiding; verzorgen van workshops voor educatieve doeleinden op het gebied van zakendoen; onderwijs en opleiding in bedrijfs-, industrie- en informatietechnologie; publicatie van on-line materiaal met betrekking tot de detailhandel, import en export sector.</i></p>
	<p>CI 42 Industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computerized business information storage; providing temporary use of non-downloadable business software; advice and consultancy in relation to computer networking applications; programming of computers for the regulation of data between buyers and suppliers.</p> <p><i>Kl 42 Industriële analyse en onderzoeksdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; computeropslag van zakelijke informatie; tijdelijke terbeschikkingstelling van niet-downloadbare zakelijke software; advisering en consultancy met betrekking tot computernetwerkapplicaties; programmering van computers voor het regelen van gegevens tussen kopers en leveranciers.</i></p>
<p>KI 45 Juridische diensten, onderzoek op het gebied van intellectuele eigendom; beheer van intellectuele eigendom; advisering met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten; juridische diensten met betrekking tot de registratie van merken, tekeningen en modellen en octrooien; juridische diensten mbt het onderhandelen en opstellen van contracten.</p>	<p>CI 45 Legal services relating to business; reviewing standards and practices to assure compliance with laws and regulations; preparation of regulations; intellectual property consulting; legal research.</p> <p><i>Kl 45 Juridische diensten met betrekking tot zaken; analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren; juridische advisering bij het opstellen van regels; raadgeving op het gebied van intellectuele eigendom; juridisch onderzoek.</i></p>
	<p>N.B. De originele taal van het depot is Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>

Klasse 9 en 16

36. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om

ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

37. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, *The O STORE*, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

38. Een dergelijke complementariteit doet zich in casu voor tussen de diensten van een uitgeverij, genoemd in klasse 41 van het ingeroepen merk de bestreden waren "*Drukwerken*" en "*Elektronische publicaties [te downloaden]*". Diensten van een uitgeverij zijn immers onlosmakelijk verbonden met deze waren, zodanig dat er een wederzijds noodzakelijk verband bestaat tussen deze waren en diensten. Deze waren en diensten zijn derhalve in zekere mate soortgelijk.

Klasse 35

39. Alle diensten genoemd in klasse 35 van het bestreden teken, te weten "*Hulp bij en advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke analyse van bedrijven [auditing]; zakelijke administratie; het verlenen van kantoor diensten en in het bijzonder zakelijke administratie; advisering inzake commercieel management en marketing; ondersteuning bij commerciële planning; assistentie aan industriële of commerciële ondernemingen op het gebied van bedrijfsvoering; commercieel-zakelijke informatie en advisering; zakelijke informatie en zakelijk onderzoek; zakelijke onderzoek voor nieuwe ondernemingen; strategische commerciële analyse*", betreffen een uitwerking van de algemene categorie "Commerciële en zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten" genoemd in klasse 35 van het ingeroepen merk. 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).

Klasse 41

40. De diensten "*Educatie; bedrijfsopleiding; verzorgen van workshops voor educatieve doeleinden op het gebied van zakendoen; onderwijs en opleiding in bedrijfs-, industrie- en informatietechnologie;*" betreffen allemaal een vorm van "onderwijs", genoemd in klasse 41 van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn derhalve identiek.

41. De bestreden diensten die betrekking hebben op "*het geven van training, in het bijzonder: organiseren en begeleiden van commerciële, handels- en bedrijfsconferenties*" van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten "onderwijs" van opposant. Zowel de diensten van opposant als deze van verweerder zijn erop gericht om mensen kennis bij te brengen. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betrokken diensten soortgelijk zijn.

42. De dienst "*publicatie van on-line materiaal met betrekking tot de detailhandel, import en export sector*" is identiek aan de dienst "uitgeverij" genoemd in klasse 41 van het ingeroepen merk. Een uitgeverij publiceert immers publicaties.

43. De waren "*organisatie van conventies voor zakelijke doeleinden*" zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend. De diensten van

opposant zijn gericht op commercieel-zakelijke ondersteuning van een bedrijf, het geven van onderwijs, diensten van een uitgeverij of juridische diensten. De diensten van verweerder zich richten op het organiseren van conventies met een zakelijk karakter. Het feit dat op een conventie eventueel ook onderwijs kan worden gegeven doet hieraan niets af. De diensten worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het bestreden teken, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten.

Klasse 42

44. De diensten in klasse 42 zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen merk. Deze diensten verschillen naar hun aard en bestemming. Daarnaast worden deze diensten doorgaans niet verleend door dezelfde ondernemingen en zijn deze niet bestemd voor hetzelfde publiek.

Klasse 45

45. Alle diensten genoemd in klasse 45 van het bestreden teken, te weten "*Juridische diensten met betrekking tot zaken; analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren; juridische advisering bij het opstellen van regels; raadgeving op het gebied van intellectuele eigendom; juridisch onderzoek*" vallen onder de categorie "juridische diensten" van het ingeroepen merk. De diensten zijn derhalve identiek (zie ook GEU , Fifties en Arthur et Félicie, reeds geciteerd).

Conclusie

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


Vergelijking van de tekens

47. 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).

48. 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).

49. 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 gezien, 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).

50. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
iFORi	

51. 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 aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Visuele vergelijking

52. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters waarvan de eerste en de laatste letter een kleine letter zijn, iFORi. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woardelementen 'amfori', weergegeven in dikgedrukte letters, met daaronder de korte zin 'Trade with purpose', weergegeven in een kleiner lettertype. Naast de woardelementen bevindt zich een abstract figuur dat doet denken aan een oneindige knoop. Zowel de woardelementen als het beeldelement zijn weergegeven in de kleur blauw.

53. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In casu is het figuratieve element in het bestreden teken niet te veronachtzamen (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar het Bureau overweegt dat het woardelement 'amfori', met name door de grootte van de letters en de centrale positie in het geheel een zeer prominente plek inneemt.

54. Het onderschrift 'Trade with purpose' is beschrijvend, gezien de onderhavige diensten die onder meer betrekking hebben op commerciële en zakelijke dienstverlening. 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).

55. De laatste vier letters, -FORI van merk en teken zijn identiek. Het verschil tussen beide is uitsluitend gelegen in de aanvangsletters, i- versus am-. Beide beginletters betreffen een klinker. Hoewel in beginsel geldt dat de consument 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, ECLI:EU:T:2004:79), vormen de identieke, en identiek geplaatste, letters maar liefst vier van de zes letters van het betwiste teken. Er is daardoor op zijn minst sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

56. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

57. 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

58. Gezien de plaats in het geheel en de grootte van het gebruikte lettertype is het Bureau van oordeel dat het element AMFORI dominerend is in het bestreden teken. Hierbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat het onderschrift 'Trade with purpose' zelfs in het geheel niet zal worden uitgesproken wanneer aan het bestreden teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432), ook gezien de beschrijvende betekenis. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

59. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen, I-FO-RI. Het dominerende woorelement van het bestreden teken bestaat eveneens uit één woord van drie lettergrepen, AM-FO-RI. De laatste twee lettergrepen zijn identiek. In beide gevallen beginnen de tekens met een klinker. Het Bureau overweegt ook dat de letter 'm', auditief weinig opvallend is in de uitspraak van het woord als geheel. Daarnaast is het Bureau van oordeel dat in beide tekens het identieke deel FORI, met name door de opvallende f-klank, er auditief uitspringt. Merk en teken kennen derhalve een gelijk ritme en eenzelfde cadans.

60. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmend zijn.

Begripsmatige vergelijking

61. Beide tekens hebben in hun geheel gezien geen begripsmatige betekenis voor het relevante publiek. Opposant stelt dat beide tekens verwijzen naar een Latijnse oorsprong (zie alinea 12). Verweerder betoogt dat het publiek bij het bestreden teken hooguit zal denken aan een 'amphora', te weten een Romeinse kruik.² Daarnaast stelt verweerder dat het publiek, door het gebruik van de kleine letters, het ingeroepen merk kan opvatten als "i for i" (zie alinea 20). Verweerder vermeldt echter niet wat de exacte betekenis van het ingeroepen merk in dit geval zou zijn.

62. Wat er verder ook zij van voornoemde betekenissen, het Bureau overweegt dat het gemiddelde publiek in de Benelux, dat onvoldoende kennis heeft van het Latijn en niet op de hoogte is van de betekenis van 'amphora', geen duidelijke en eenduidige betekenis zal toekennen aan de woorden IFORI en AMFORI. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

63. Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

² <https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfora>

Conclusie

64. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

65. 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.

66. 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 worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden. Echter voor de juridische diensten geldt dat de consument in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep zal doen op een juridische dienstverlener. Het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, mag dan ook verhoogd worden geacht.

67. 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).

68. 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 merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

69. Daarnaast heeft de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

70. Op grond van het voorgaande is het Bureau, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren en diensten, van oordeel dat het publiek, zelfs voor de diensten waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

71. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar uitspraken van EUIPO in naar zijn mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie alinea 19), wijst het Bureau erop dat het Bureau 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, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusie

72. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke waren en diensten.

73. Aangezien reeds op grond van het derde ingeroepen merk verwarringsgevaar is vastgesteld voor de identieke en soortgelijk waren en diensten komt het Bureau niet meer toe aan de vergelijking van het teken met de andere ingeroepen merken. Immers, na bestudering van de bewijzen van gebruik constateert het Bureau dat de waren- en dienstenlijst van het eerste en tweede ingeroepen merk beperkter is, zodat dit niet van invloed zal zijn om de uitslag van deze procedure.

IV. BESLUIT

74. De oppositie met nummer 2013212 wordt gedeeltelijk toegewezen.

75. De Benelux aanvraag met nummer 1352385 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn bevonden³:

- Klasse 9 (alle waren)
- Klasse 16 (alle waren)
- Klasse 35 Business management assistance and consultancy; business auditing; business administration; office functions and in particular administration of business affairs; advice in the field of business management and marketing; assistance with business planning; assistance to industrial or commercial enterprises in the running of their business; business advisory services; business information and research services; business research for new businesses; strategic business analysis.
- Klasse 41 Education; providing of training and in particular: arranging and conducting of commercial, trade and business conferences; business educational services; conducting educational workshops in the field of business; teaching and training in business, industry and information technology; publication of on-line material relating to the retail, import, and export sectors.
- Klasse 45 Legal services relating to business; reviewing standards and practices to assure compliance with laws and regulations; preparation of regulations; intellectual property consulting; legal research.

76. De Benelux aanvraag met nummer 1352385 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten die niet identiek of soortgelijk zijn bevonden, dan wel waartegen de oppositie niet was gericht:

- Kl 35 Advertising; business management; business appraisals; business investigations; business assistance relating to business image; business marketing services; business promotion; developing promotional campaigns for business; management assistance for promoting business; providing advice in the field of business management and marketing; providing business marketing information; arranging and conducting of fairs and exhibitions for business

³ Om praktische redenen zijn de waren en diensten hier weergegeven in de taal van de betwiste aanvraag. Voor de Nederlandse vertaling van de waren en diensten waarop de oppositie betrekking heeft wordt verwezen naar alinea 35 van deze beslissing.

purposes; business advice relating to marketing; advisory services relating to the purchase of goods on behalf of business; arranging business introductions relating to the buying and selling of products; arranging of commercial and business contacts; arranging of presentations for business purposes; mediation of trade business for third parties; chamber of commerce services for the promotion of businesses; appraisal of business opportunities; assistance, advisory services and consultancy with regard to business analysis; benchmarking (evaluation of business organization practices); business analysis; business analysis of markets; collection and systematization of business data; commercial information agencies [provides business information, e.g., marketing or demographic data]; business research and survey services; evaluation of business opportunities; economic studies for business purposes; forecasting (economic -) for business purposes; information (business -); market research and business analyses; preparation and compilation of business and commercial reports and information; project studies for businesses; providing business directory information via a global computer network; provision of on-line business and commercial information; conducting business and market research surveys; commercial lobbying services; compilation of statistics; consultancy services relating to the retail, import, and export sectors; public relations services relating to the retail, import, export sectors.

- Kl 41 Arranging of conventions for business purposes; adult education services relating to environmental issues; training relating to sustainable production methods; publication of printed material relating to the retail, import, and export sectors; publication of printed material relating to sustainable and environmental production methods; publication of on-line material relating to sustainable and environmental production methods.
- Kl 42 (*alle diensten*)
- Kl 45 Lobbying services, other than for commercial purposes; political lobbying services; consultancy on regulations on safety at work; online social networking services.

77. 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, 30 augustus 2019

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar: Rudolf Wiersinga