



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013393
van 13 december 2019

Opposant: **Autobahn Tank & Rast GmbH**
Andreas-Hermes Str. 7-9
53175 Bonn
Duitsland

Gemachtigde: **Redeker Sellner Dahs PartGmbB**
Willy-Brandt-Allee 11
53113 Bonn
Duitsland

Ingeroepen merk 1: Uniemark 3998069

Serways

Ingeroepen merk 2: Uniemark 4180303



Ingeroepen merk 3: Uniemark 15648728

Serways

Ingeroepen merk 4: Uniemark 15648686

Serways

tegen

Verweerder: **Servais Tielman h.o.d.n. Cucina del Mondo**
Laanderstraat 27
6411 VA Heerlen
Nederland


Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1356753**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten


1. Op 30 juni 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1356753 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 juli 2017.


2. Op 30 augustus 2017 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 3998069 van het woordmerk "Serways", ingediend op 25 augustus 2004 en ingeschreven op 7 oktober 2005 voor waren en diensten in de klassen in klasse 4, 11, 16, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 en 43;



- Uniemerken 4180303 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 7 december 2004 en ingeschreven op 20 december 2005 voor waren en diensten in de klassen 4, 30, 32, 35, 36, 38, 41 en 43;

- Uniemerken 15648728 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 14 juli 2016 en ingeschreven op 21 november 2016 voor waren en diensten in de klassen 4, 30, 32, 35, 36, 38, 41 en 43;

- Uniemerken 15648686 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 14 juli 2016 en ingeschreven op 21 november 2016 voor waren en diensten in de klassen 4, 30, 32, 35, 36, 38, 41 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen oudere 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 4 september 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 oktober 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 waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant zijn de waren en diensten van de betwiste aanvraag deels identiek en deels overeenstemmend, variërend van sterk overeenstemmend tot licht overeenstemmend aan de waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

10. Opposant stelt dat de oudere merken met name door het woordbestanddeel "Serways" worden bepaald. De betwiste aanvraag bestaat uit de woorden "Selected by Servais", waarbij geldt dat aan de woorden "Selected by" geen onderscheidingskracht toekomt. Volgens opposant wordt het betwiste teken door het woordbestanddeel "Servais" bepaald.

11. De oudere merken en het betwiste teken zijn auditief in ruime mate overeenstemmend en vertonen in de merkelementen, zoals lettertype en letterlengte, een hoge mate aan gelijkenis, aldus opposant. De minieme afwijking tussen de oudere merken en het betwiste teken en de aanwezigheid van grafische elementen volstaan volgens opposant niet om het risico op verwarring te ondervangen.

12. Opposant meent dat de ruime mate van overeenstemming van de tekens en de waren en diensten in kwestie, mede rekening houdend met het globale herinneringsbeeld bij de doelgroepen, een aanzienlijk risico op verwarring tot gevolg hebben.

13. Opposant verzoekt het Bureau om de betwiste aanvraag niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft om bewijzen van gebruik van het eerste en het tweede ingeroepen merk verzocht.

16. Verweerder betwist gemotiveerd de overgelegde bewijzen van gebruik. Zo constateert verweerder bijvoorbeeld een discrepantie in de verklaring over het aantal vestigingen en het aantal vermeld op de website en is hij verbaasd over het feit dat er geen omzetgegevens zijn opgenomen. Ook stelt verweerder dat niet altijd duidelijk is op welke regio of op welke periode sommige afbeeldingen betrekking hebben. Verweerder ziet het als een groot gemis dat het ontbreekt aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en andere data om te kunnen beoordelen of bepaalde bouwwerken worden gebruikt om het merk SERWAYS te exploiteren. Zo worden horecadiensten veelal door derden verleend, aldus verweerder. Het materiaal dat ziet op gebruik voor reclamedoeleinden is in sommige gevallen onleesbaar of valt buiten de relevante periode. Verweerder concludeert dat op basis van de overgelegde stukken niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de gebruiksplichtige ingeroepen oudere merken op normale wijze zijn gebruikt voor de betreffende waren en diensten. Verweerder is van mening dat bij het verdere verloop van de procedure uitsluitend het derde en vierde ingeroepen merk in aanmerking moeten worden genomen.

17. Ten aanzien van de visuele vergelijking merkt verweerder op dat het wordelement in de ingeroepen merken uit zeven letters bestaat terwijl het bestreden teken uit 17 letters bestaat. De drie, onder elkaar gepositioneerde, wordelementen in het bestreden teken hebben afzonderlijke grafische identiteiten die invulling geven aan de totaalindruk ervan. Het wordelement SELECTED BY in het betwiste teken speelt daarmee ook een niet te miskennen rol in de totaalindruk. De gehele stiling van het betwiste teken (lettertype, onderlijning, weglating van elementen in de letters –E en A, kleurgebruik) wijkt in grote mate af van de onderscheidende beeldelementen in de oudere merken, die worden gekenmerkt door een, volgens verweerder, 'surrealistische weergave van een persoon'. Verweerder benadrukt nogmaals het belang van de visuele totaalindruk en concludeert daarbij dat de merken en het betwiste teken in grote mate van elkaar verschillen en derhalve visueel niet overeenstemmen.

18. In auditief opzicht stelt verweerder dat de wordelementen van de ingeroepen merken uit twee lettergrepen bestaan, SER- en -WAYS, waarbij de klemtoon op de tweede lettergreep ligt. Het betwiste teken bestaat uit meerdere wordelementen, namelijk SELECTED BY SERVAIS, hetgeen invloed heeft op de uitspraak en intonatie van het merk. Verweerder benadrukt ook dat de uitspraak van het wordelement SERVAIS Franstalig is, namelijk [sèr-vè] waarbij de slot –s niet wordt uitgesproken. Het wordelement van de ingeroepen merken zal op zijn Engels worden uitgesproken, te weten [sur-wáís], aldus verweerder, die van mening is dat de merken en het teken ook auditief niet overeenstemmen.

19. De betwiste merkaanvraag werd verricht door chef-kok Servais Tielman uit Heerlen die werd bekroond met een Michelin ster en een bekende naam heeft in de sector. Servais is volgens verweerder een bekende voor- en achternaam in Zuid-Limburg, afgeleid van de Heilige Servatius. Daarentegen heeft het woord SERWAYS volgens verweerder geen bekende betekenis, anders dan dat het een samentrekking is van SER en WAYS, waarbij het eerste een afkorting is van 'serial' en het tweede woord het Engelse woord voor 'wegen' is. Het kan daarmee, volgens verweerder, verwijzen naar de locatie van de verzorgingsplaatsen, 'langs autosnelwegen'. In begripsmatig opzicht is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming tussen de merken en het betwiste teken.

20. Verweerder meent dat er slechts sprake is van gedeeltelijk overeenstemmende waren en diensten.

21. Het aandachtsniveau voor de waren en diensten in kwestie is volgens verweerder hoger dan gemiddeld, omdat zij met veel aandacht en zorg gekozen worden. Dit geldt zowel bij de keuze van een wegrestaurant of tankstation als bij de keuze voor een bekend restaurant dat onderscheiden is met een Michelinster. Dit hoge aandachtsniveau vermindert het gevaar voor verwarring, aldus verweerder.

22. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen, de betwiste aanvraag in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

23. 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.

24. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 18 juli 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 18 juli 2012 tot 18 juli 2017.

25. Het eerste en het tweede ingeroepen merk werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ten aanzien van die beide oudere ingeroepen merken is derhalve gegrond.

26. De waren- en dienstenomschrijvingen van de gebruiksplichtige ingeroepen merken zijn voor een deel identiek aan die van de niet-gebruiksplichtige ingeroepen merken. In het licht daarvan en om proceseconomische redenen, dienen de bewijzen van gebruik dus uitsluitend te worden beoordeeld voor de waren en diensten die niet reeds worden gedekt door de niet-gebruiksplichtige ingeroepen merken. Dit betreft de volgende waren en diensten:

- *Kl 4 Benzol.*
- *Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.*
- *Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover begrepen in klasse 16; Drukwerken; Materiaal voor de boekbinderij; Foto's; Schrijfbehoeften; Kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; Materiaal voor kunstenaars; Penselen; Schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); Leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); Plastic materialen voor verpakking [voor zover begrepen in klasse 16]; Drukletters; Clichés.*
- *Kl 30 Aromaten voor taarten, uitgezonderd etherische oliën; Loempia's; Koninginnegelei; Kappertjes; Pepermunt voor suikerwerk; Pudding; Belegde broodjes; Sushi; Aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden; Chocolade; Pizza's.*
- *Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).*
- *Kl 35 Aankoop voor andere bedrijven; Onderzoek op zakelijk gebied; Economische prognoses; Zakelijk onderzoek.*
- *Kl 36 Advisering op financieel gebied.*

27. Overeenkomstig regel 1.25 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.

28. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

29. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

31. Het ingeroepen oudere merk is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").² Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."

32. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

33. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant dient om het gebruik van de ingeroepen merken te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Lijst met 225 locaties waar zich Serways vestigingen bevinden langs Duitse autosnelwegen;
- 2) Presentatie getiteld "Merkpresentatie en gebruik van het merk Serways", gedateerd 3 april 2018, met overzichten van 1) gebruik van het merk aan en in gebouwen en 2) gebruik van het merk voor reclamedoeleinden;
- 3) Verklaring ('affidavit') van het Hoofd Merkenmanagement & POS-marketing bij Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG dat de gegevens in de hiervoor genoemde stukken correct zijn, onder voorbehoud van de genoemde omzetcijfers, aangezien deze niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

² Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

35. De overgelegde stukken tonen verschillende locaties van Serways vestigingen langs Duitse snelwegen. Blijkens de foto's in de onder 2) vermelde presentatie, bevinden zich op de Serways verzorgingsplaatsen vestigingen van diverse restauratie-franchises als McDonald's, Burger King, Nordsee, Segafredo en Lavazza en van brandstofleveranciers zoals Aral, Total en Esso. Op enkele afbeeldingen zijn Serways restaurants en winkels zichtbaar, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat onder de naam Serways restauratie- en detailhandelsdiensten worden verleend, zij het dat essentiële informatie ontbreekt, zoals omzetcijfers en informatie over het marktaandeel. Tevens zijn foto's bijgevoegd van Serways hotels. De presentatie toont tevens hoe het logo wordt aangebracht op brief- en faxpapier, visitekaartjes, vacature-advertenties en bedrijfskleding. Ten slotte wordt verwezen naar verschillende reclame-uitingen via diverse media. De presentatie is blijkens het opschrift van 3 april 2018 (dus buiten de relevante periode) en de gebruikte foto's daarin zijn ongedateerd. Enkele reclame-uitingen zijn gedateerd binnen de relevante periode (2012 en 2013), maar sommige daarbuiten (2008 en september/oktober 2017).

36. Zonder in te gaan op het feit of het overgelegde bewijs in onderlinge samenhang beschouwd voldoende is om het normale gebruik aan te tonen van het merk in de Europese Unie, ziet dit bewijs uitsluitend op restauratie-, hotel- en detailhandelsdiensten. Het kan derhalve niet dienen om het normaal gebruik van het merendeel van de waren en diensten die in dit specifieke geval onder de gegeven omstandigheden relevant zijn, aan te tonen (zie overweging 26). Het enkele feit dat voorbeelden worden overgelegd van het aanbrengen van het merk/logo op het eigen briefpapier en op eigen visitekaartjes kan naar oordeel van het Bureau niet worden beschouwd als normaal gebruik voor papierwaren in klasse 16.

Conclusie

37. Het Bureau is van oordeel dat de overgelegde stukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, onvoldoende bewijs vormen van het normaal gebruik in de Europese Unie van de relevante, additionele, waren en diensten (zie overweging 26), welke niet worden gedekt door de niet-gebruiksplichtige oudere ingeroepen merken. De navolgende waren- en dienstenvergelijking zal dan ook uitsluitend worden gebaseerd op de waren en diensten van de niet-gebruiksplichtige ingeroepen oudere merken.

A.2 Verwarringsgevaar

38. 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.

39. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier 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."

40. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

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

42. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd 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 of waarvoor het normaal gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. Uit proceseconomische overwegingen wordt eerst een vergelijking gemaakt met de waren en diensten van het derde ingeroepen oudere merk, Uniemerkt 15648728. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 4 Industriële oliën en vetten; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; Brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; Kaarsen, lampenpitten.	
	Kl 16 Papier en karton; drukwerken; kookboeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars en tekenmateriaal; penselen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, voor zover niet begrepen in andere klassen; clichés; onderdelen van voornoemde waren.
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; Meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; Honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout, mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; IJs.	
Kl 32 Bieren; Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; Vruchtendranken en vruchtensappen; Siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	

<p>KI 35 Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten; Advisering op organisatorisch en zakelijk gebied voor derden.</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclaimedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; commercieel- zakelijke bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groothandels- en detailhandelsdiensten betreffende papier, karton, drukwerken, kookboeken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kantoorartikelen, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, tekenmateriaal, penselen, leermiddelen, onderwijsmateriaal, plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, clichés, onderdelen van voornoemde waren en van andere handelsproducten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>KI 36 Verzekeringen; Financiële zaken; Monetaire zaken; Makelaardij in onroerende goederen.</p>	
<p>KI 38 Telecommunicatie.</p>	
<p>KI 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten.</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opvoeding met betrekking tot het koken; opleiding; onderwijs met betrekking tot koken; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het houden van cursussen en seminars; voorbereiden, organiseren, houden en uitvoeren van workshops; voorbereiding, uitvoering en organisatie van trainingen; workshops voor culturele, educatieve, opleidings- en/of recreatieve doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>KI 43 Diensten van tankstations en wegstations alsmede van gastronomische inrichtingen, te weten tijdelijke huisvesting en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).</p>	<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; bereiden van maaltijden; bereiden van voedsel en dranken (restauratie); advisering inzake koken; bedenken van recepten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
---	---

Voorafgaande opmerkingen

44. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat de te vergelijken waren en diensten (voor een deel) in andere klassen zijn ingedeeld geen rol speelt bij deze vergelijking. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. In het algemeen zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. 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 uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

45. In deze context dient eraan herinnerd te worden 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, dat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

Klasse 16

46. De waren "*drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)*" van het betwiste merk zijn complementair aan de diensten "*opvoeding; opleiding*" van het ingeroepen merk. Deze waren zijn immers onontbeerlijk om deze opleidings- en opvoedingsdiensten te verlenen en het is ook gebruikelijk dat bij het geven van opleidingen ook opleidingsmateriaal wordt verschaft in de vorm van drukwerken, leermiddelen en ander onderwijsmateriaal en dat de opleidingsorganisatie de publicatie daarvan zelf verzorgt. De waren kennen daarmee een gelijke bestemming en wijze van gebruik en verspreiding als de betreffende diensten (zie hiertoe ook: GEU, El Tiempo, T-233/06, 22 april 2008, ECLI:EU:T:2008:121 en ELS, T-388/00, 23 oktober 2002, EU:T:2002:260). Deze waren stemmen derhalve overeen met de diensten van het ingeroepen merk.

47. De waren "*papier en karton*" zijn te beschouwen als grondstof, zonder enige inhoud en worden ofwel verkocht aan professionele klanten om verder verwerkt te worden of aan eindgebruikers om bijvoorbeeld op te schrijven of tekenen of waren in te verpakken. De waren worden over het algemeen door groothandels of gespecialiseerde kantoorboekhandels verkocht. Naar hun aard hebben deze waren een ander doel, wijze van gebruik en zijn de distributiekkanalen verschillend ten opzichte van de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.

48. Voor de overige waren in klasse 16 van het betwiste merk, te weten "*kookboeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kleefstoffen voor*

kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars en tekenmateriaal; penselen; plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, voor zover niet begrepen in andere klassen; clichés; onderdelen van voornoemde waren" geldt dat deze verschillen van de waren en diensten van het ingeroepen merk naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik. Daarnaast zijn deze waren niet concurrerend met of complementair aan de waren en diensten van het oudere ingeroepen merk.

Klasse 35

49. De diensten "*reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*" van het betwiste merk zijn *expressis verbis* opgenomen in de dienstenaangave van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

50. De dienst "*publiciteit*" van het betwiste merk is een synoniem van "*reclame*" en is daarmee ook identiek aan die dienst van het ingeroepen merk.

51. De diensten "*uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; marketing*" van het betwiste merk zijn op zijn minst sterk overeenstemmend met de diensten "*reclame*", aangezien zij in dit kader worden verleend dan wel eronder begrepen worden, of in samenhang daarmee worden verleend. Zij kennen dan ook dezelfde doelgroep, hetzelfde objectief en worden in de regel door hetzelfde type ondernemingen (reclame- en marketingspecialisten) verleend.

52. De diensten "*bedrijfsvoering; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groothandels- en detailhandelsdiensten betreffende papier, karton, drukwerken, kookboeken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kantoorartikelen, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, tekenmateriaal, penselen, leermiddelen, onderwijsmateriaal, plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, clichés, onderdelen van voornoemde waren en van andere handelsproducten*" van het betwiste merk zijn identiek aan de dienst "*beheer van commerciële zaken*" van het ingeroepen merk. Bedrijfsvoering is een synoniem van beheer van commerciële zaken en de overige diensten vormen een specificatie daarvan (zie daartoe: GEU, Arthur et Felicie, T-346/04, 24 November 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

53. De diensten "*bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; commercieel-zakelijke bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising*" van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten "*adviesing op organisatorisch en zakelijk gebied voor derden*" van het ingeroepen merk. Het betreft immers alle zakelijke adviesdiensten.

54. De diensten "*marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; handelsinformatie*" van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de diensten "*adviesing op organisatorisch en zakelijk gebied voor derden en reclame*" van het ingeroepen oudere merk. De betwiste diensten worden verleend in het kader van een gedegen advisering op zakelijk gebied of in het kader van het organiseren van reclamecampagnes. Zij kennen daarmee een gelijk publiek, degenen die een bedrijf voeren en worden bovendien niet zelden door dezelfde ondernemingen verricht.

55. De diensten "*samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden*" van het betwiste merk zijn identiek of op zijn minst sterk overeenstemmend met de diensten "*zakelijke administratie; administratieve diensten*" van het ingeroepen oudere merk. Het betreft immers diensten die ook als administratief kunnen worden aangemerkt dan wel diensten die in het kader van administratieve diensten worden verleend.

56. De diensten "*organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden*" zijn niet overeenstemmend met enige dienst (of waar) van het ingeroepen merk. Deze diensten worden in de regel verleend door andere (gespecialiseerde) ondernemingen, namelijk bedrijven die beurzen organiseren. Naar hun aard en doelstelling verschillen deze diensten van de (waren en) diensten van het ingeroepen oudere merk.

57. Het enkele feit dat bij alle voornoemde diensten werd vermeld dat ook wordt voorzien in advisering, voorlichting en informatie en dat deze tevens worden verleend via elektronische netwerken, zoals internet, doet niet af aan de voornoemde vaststellingen.

Klasse 41

58. De diensten "*Opvoeding; opvoeding met betrekking tot het koken; opleiding; onderwijs met betrekking tot koken; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het houden van cursussen en seminars; voorbereiden, organiseren, houden en uitvoeren van workshops; voorbereiding, uitvoering en organisatie van trainingen; workshops voor culturele, educatieve, opleidings- en/of recreatieve doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten "*Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten*" van het ingeroepen oudere merk. Zij zijn deels woordelijk weergegeven en deels nader gespecificeerd, waarbij zij simpelweg onder de hoofdnoemer vallen (zie GEU, Arthur et Felicie, reeds aangehaald).

Klasse 43

59. De diensten "*Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; bereiden van maaltijden; bereiden van voedsel en dranken (restauratie); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet*" van het betwiste teken zijn identiek aan de "*Diensten van tankstations en wegstations alsmede van gastronomische inrichtingen, te weten tijdelijke huisvesting en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)*" van het ingeroepen merk. Het betreft in alle gevallen restauratie- en (tijdelijke) huisvestingsdiensten, waarmee zij een gelijke aard en een identiek potentieel doelpubliek kennen.

60. De diensten "*advisering inzake koken; bedenken van recepten*" van het betwiste merk zijn sterk overeenstemmend met de diensten "*Diensten van tankstations en wegstations alsmede van gastronomische inrichtingen, te weten tijdelijke huisvesting en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)*" alsook aan de diensten "*opleiding*" in klasse 41 van het ingeroepen oudere merk. Advisering over koken (restauratie) wordt in de regel verricht door restaurateurs/koks en dit geldt ook voor het bedenken van recepten. De betwiste diensten worden eveneens verleend in het kader van (kook) opleidingen. Zo geldt dat "het schrijven van recepten" wordt beschouwd als een aan "kooklessen" verwante dienst.

Conclusie

61. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek aan, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen oudere merk.

Vergelijking van de tekens


62. 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).

63. 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).

64. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

65. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Serways</p>	

66. Het ingeroepen oudere merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een woord van zeven letters in een vetgedrukt standaard lettertype, Serways. Het betwiste merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een prominent – groot en centraal - weergegeven woord van zeven letters, SERVAIS in een gestileerd lettertype. Erboven is de tekst "SELECTED By" weergegeven in kleinere beige/goudkleurige sierletters, waarbij deze twee woorden onder elkaar geplaatst zijn. Onder het geheel is een kleine beige/goudkleurige horizontale lijn weergegeven.

Visuele vergelijking

67. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Het betwiste teken bestaat uit de drie wordelementen "SELECTED BY SERVAIS". Gezien de grootte en plaatsing van de eerste twee woorden, alsmede het beschrijvend karakter daarvan ('geselecteerd door') is het Bureau van oordeel dat het (woord)element SERVAIS het dominante element van het betwiste merk betreft.

68. Het ingeroepen oudere merk werd gedeponereerd in een specifiek lettertype. Deze schrijfwijze is echter nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bij het

ingeroepen merk uitsluitend de woorden in aanmerking genomen worden bij de vergelijking (zie in deze zin GEU, 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).

69. Merk en teken delen de drie eerste letters in dezelfde volgorde "SER", alsook de vijfde letter "A" en de zevende (slot)letter "S". De twee letters die verschillen, te weten de letter "W" versus de letter "V" en de letter "Y" versus de letter "I" vertonen in visueel opzicht enige gelijkenis. In beginsel zal de consument meer belang 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). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt.

70. Het oudere merk en het betwiste merk stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

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

72. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van de dominerende woordelementen, te weten SERWAYS en SERVAIS. Wat de overige woordelementen van het betwiste teken betreft, is het Bureau van oordeel dat deze niet noodzakelijkerwijs bij de uitspraak zullen worden betrokken. Immers, een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

73. Het ingeroepen merk zal worden uitgesproken als [ser-wee:z] of [ser-wcz]. Het betwiste teken wordt uitgesproken als [ser-va:s] of [ser-ve]. Merk en teken bestaan beide uit twee lettergrepen, waarbij zij ook eenzelfde ritme en cadans hebben. Bij de uitspraak van beide valt op dat de aanwezigheid van de verschillende voorlaatste letters, respectievelijk "y" en "i" het klankbeeld niet wijzigt. Ook valt niet uit de sluiten dat de verschillende letters "w" en "v" beide stemloos worden uitgesproken, waardoor de verschillen in uitspraak tussen beide merken marginaal worden.

74. In auditief opzicht is er sprake van overeenstemming tussen het oudere merk en het betwiste merk.

Begripsmatige vergelijking

75. Het ingeroepen oudere merk heeft als zodanig geen vaststaande betekenis in het relevante taalgebied. Het betwiste merk bestaat uit de woordelementen "SELECTED By SERVAIS" hetgeen "geselecteerd door Servais" betekent. Het dominante element van het betwiste merk bestaat uit de voornaam Servais, de woorden "selected by" versterken de indruk dat het hier om een persoonsnaam gaat. Een persoonsnaam heeft als zodanig echter geen begripsmatige betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking in het voorliggende geval niet aan de orde is.

76. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Conclusie

77. Het ouder merk en het betwiste merk zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend. Auditief stemmen zij overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

78. 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.

79. 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). Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat deze bestemd zijn voor zowel de professionele gebruiker (ondernemer) als de gemiddelde consument. In dat geval moet worden uitgegaan van het publiek met het laagste aandachtsniveau, te weten de gemiddelde consument die beschikt over een normaal aandachtsniveau.

80. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

81. 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 zegt niets over de waren en diensten in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

82. Het oudere merk en het betwiste merk zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend. Auditief stemmen zij overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

83. Verweerder stelt dat de betwiste merkaanvraag werd verricht door chef-kok Servais Tielman uit Heerlen die werd bekroond met een Michelin ster en een bekende naam heeft in de sector (zie overweging 19) en dat dit mede tot gevolg heeft dat het aandachtsniveau voor de waren en diensten in kwestie hoger is dan gemiddeld (zie overweging 21). Voorzover verweerder hiermee betoogt dat er daardoor geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar, merkt het Bureau op dat verweerder de bekendheid van het betwiste merk niet kan aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien vaststaat dat het betwiste merk jonger is dan het ingeroepen merk (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009, ECLI:EU:C:2009:503). Daarnaast wijst het Bureau op de omstandigheid dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15

maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusie

84. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en overeenstemmende waren en diensten.

85. Aangezien een vergelijking met één van de andere drie ingeroepen merken niet tot een ruimere toewijzing kan leiden, kan een dergelijke vergelijking achterwege blijven. De waren en diensten van de overige ingeroepen merken zijn immers identiek aan die van het hiervoor besproken ingeroepen merk, met uitzondering van het eerste ingeroepen merk. Echter, hierboven is vastgesteld dat het normaal gebruik voor die waren en diensten niet is aangetoond (zie overweging 37).

IV. BESLUIT

86. De oppositie met nummer 2013393 wordt gedeeltelijk toegewezen.

87. Het Benelux depot met nummer 1356753 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die identiek of overeenstemmend werden bevonden:

- Klasse 16: Drukwerken; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); onderdelen van voornoemde waren.
- Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische, bedrijfscommunicatieve, bedrijfsstrategische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; handelsinformatie; commercieel- zakelijke bedrijfsadviesing met betrekking tot franchising; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groothandels- en detailhandelsdiensten betreffende papier, karton, drukwerken, kookboeken, boekbinderswaren, foto's, schrijfbehoeften, kantoorartikelen, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, materiaal voor kunstenaars, tekenmateriaal, penselen, leermiddelen, onderwijsmateriaal, plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, clichés, onderdelen van voornoemde waren en van andere handelsproducten; samenstellen, beheren en bewerken van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
- Kl 41: (alle diensten)
- Kl 43 : (alle diensten)

88. Het Benelux depot met nummer 1356753 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten die niet overeenstemmend werden bevonden, te weten:

- Klasse 16: Papier en karton; kookboeken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kantoorartikelen, uitgezonderd meubelen; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars en tekenmateriaal; penselen; plastic vellen, folie en zakken voor het inpakken en verpakken, voor zover niet begrepen in andere klassen; clichés; onderdelen van voornoemde waren.

- Klasse 35: Organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

89. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 13 december 2019

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen



Administratief behandelaar: Rémy Kohlsaet