



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013898
van 9 mei 2019

Opposant: **Stichting Vollandis**
Ceintuurbaan 2 10
3847 LG Harderwijk
Nederland

Gemachtigde: **Markeys**
Voortsweg 131
7523 CD Enschede
Nederland

1^e ingeroepen recht: **Benelux merkinschrijving 994253**

VOLANDIS

2^e ingeroepen recht: **Benelux merkinschrijving 871612**

VOLANDIS

3^e ingeroepen recht: **Benelux merkinschrijving 1000429**



tegen

Verweerder: **Stichting Dimence Groep**
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1365923**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 5 december 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45. De aanvraag is onder nummer 1365923 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 december 2017.

2. Op 6 februari 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 994253 van het woordmerk VOLANDIS, ingediend op 15 april 2016 en ingeschreven op 30 juni 2016 voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45;
- Benelux inschrijving 871612 van het woordmerk VOLANDIS, ingediend op 28 oktober 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010 voor diensten in de klassen 35, 41 en 43;
- Benelux inschrijving 1000429 van het beeldmerk , ingediend op 15 augustus 2016 en ingeschreven op 26 oktober 2016 voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle 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 8 februari 2018. 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"). De administratieve fase is afgerond op 15 augustus 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 daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de

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.

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant


9. Opposant vergelijkt allereerst de twee ingeroepen woordmerken met de betwiste aanvraag. De ingeroepen woordmerken bestaan uit een enkel woord van acht letters, VOLANDIS. De betwiste aanvraag bestaat, volgens opposant, uit een gestileerde weergave van een vliegwiel, gevolgd door een woord van zeven letters, VOLANTE. Opposant merkt op dat de eerste vijf letters dezelfde zijn en het verschil uitsluitend is gelegen in de slotletters. Aangezien de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken en aan het wordelement, is er volgens opposant sprake van visuele overeenstemming.

10. Voor wat betreft de auditieve vergelijking, stelt de opposant dat de ingeroepen merken en de betwiste aanvraag uit drie lettergrepen bestaan, te weten VO-LAN-DIS en VO-LAN-TE. Het figuratieve element in de betwiste aanvraag blijft buiten beschouwing bij de auditieve vergelijking. Omdat ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument meer aandacht schenkt aan het begin van een woord, is er volgens opposant ook sprake van auditieve overeenstemming.

11. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat de ingeroepen merken, VOLANDIS, zijn afgeleid van het woord 'volante' dat zowel in het Spaans als in het Portugees 'vliegwiel' betekent. Opposant geeft ook op de eigen website aan dat hij '(...) als organisatie een vliegwiel (wil) zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen..". De betwiste aanvraag, met daarin het woord VOLANTE, heeft dezelfde betekenis. Nu de merken en de betwiste aanvraag hetzelfde concept uitdragen, namelijk dat van een vliegwiel, is er volgens opposant sprake van begripsmatige overeenstemming.

12. In zijn eindconclusie over de vergelijking van de twee eerste ingeroepen merken met de betwiste aanvraag stelt opposant dat de merken en het teken visueel, auditief en begripsmatig sterk overeenstemmen.

13. Opposant meent dat de diensten waarvoor alle ingeroepen merken zijn ingeschreven identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan die van de betwiste aanvraag.

14. Ten slotte vergelijkt opposant het derde ingeroepen merk, het zuivere beeldmerk , met de betwiste aanvraag. Opposant stelt dat het ingeroepen merk een vliegwiel symboliseert en dat dit tevens geldt voor het figuratieve element in de betwiste aanvraag. Er is daardoor sprake van begripsmatige overeenstemming.

15. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat bij merk en teken de kleur blauw in het oog springt. Beide figuratieve elementen bevatten een centraal wit punt, van waaruit de spaken naar buiten toe bewegen. Zoals hiervoor opgemerkt (zie overweging 14) geven beide elementen een vliegwiel weer. Opposant stelt dat er daarom ook sprake is van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

16. Concluderend is opposant van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de betwiste aanvraag niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de merken en het teken visueel sterk overeenstemmen. Verweerder heeft een gecombineerd woord-/beeldmerk in kleur aangevraagd, terwijl de ingeroepen merken twee woordmerken betreffen en een zuiver beeldmerk. Deze dienen alle afzonderlijk te worden vergeleken, aldus verweerder, die benadrukt dat het daarbij om de totaalindruk gaat.

18. Volgens verweerder ligt het niet voor de hand dat consumenten direct het meeste waarde hechten aan de overeenstemmende letters VOLAN. "Beide elementen hebben voor de gemiddelde consument in de Benelux geen vaststaande betekenis, waardoor de aandacht (...) sterk getrokken zal worden naar de opmaak en de visuele indruk (...)", aldus verweerder. De toevoeging van het beeldelement in de betwiste aanvraag, en de plaatsing en kleurstelling ervan, zorgen voor een zeer verschillende indruk. Deze vertoont daardoor geen visuele gelijkenis met de ingeroepen woordmerken, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder bestaat het ingeroepen zuivere beeldmerk van opposant uit negen streepjes die vanuit een halfronde cirkel uitlopen. Het is weergegeven in verschillende tinten bouw en bruin. De betwiste aanvraag is weergegeven in roze, groen en blauw en het beeldelement bestaat niet uit streepjes, maar is een aaneenschakeling van lijnen met daarin open ruimtes (lusjes) die het geheel een bepaalde luchtigheid meegeven. Bovendien bevat de betwiste aanvraag een woordelement en dit ontbreekt in het (derde) ingeroepen merk. Het beeldmerk van opposant is niet rond, maar driekwart rond en kan worden gezien als een (regen)boog die in kleuren verloopt van donker naar licht. Het beeldelement in de betwiste aanvraag is wel helemaal rond en zal worden gezien als een wielvormig object dat cilindrisch is en kan voortlopen. Volgens verweerder is er daardoor sprake van een verschillende totaalindruk. Tevens betwist verweerder de stelling van opposant dat het ingeroepen zuivere beeldmerk zal worden gezien als een vliegwiel. Verweerder is van mening dat er geen visuele overeenstemming is tussen de merken en het betwiste teken.

20. Voor wat betreft de auditieve vergelijking geldt volgens verweerder dat, hoewel de eerste vijf letters identiek zijn, de uitspraak ervan wordt bepaald door de (verschillende) toevoegingen aan het eind, te weten -DIS en -TE. De ingeroepen woordmerken bevatten een open lettergreep aan het einde, terwijl de betwiste aanvraag een gesloten lettergreep bevat. Er is daardoor, volgens verweerder, slechts sprake van een beperkte mate van overeenstemming.

21. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking bevestigt verweerder dat het woordelement VOLANTE in de betwiste aanvraag 'vliegwiel' betekent in het Spaans en Portugees. De combinatie van beeld en woord versterkt deze betekenis, aldus verweerder. Volgens opposant is het woord VOLANDIS afgeleid van het woord 'VOLANTE', maar verweerder constateert dat opposant deze stelling niet onderbouwt. Het woord VOLANDIS heeft geen vaststaande betekenis in het Spaans of Portugees. Daardoor ziet verweerder geen reden om aan te nemen dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming ten aanzien van de ingeroepen woordmerken en de betwiste aanvraag. Dit geldt ook voor de vergelijking met het ingeroepen zuivere beeldmerk, waarvan verweerder betwijfelt of dit door de consument zal worden gezien als een 'vliegwiel', terwijl dit bij de betwiste aanvraag wordt benadrukt door het woord VOLANTE. Er is derhalve geen sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus verweerder.

22. Tussen de diensten van de ingeroepen merken en de betwiste aanvraag zijn volgens verweerder genoeg verschillen aan te duiden, maar gelet op het voorgaande zal hij de vergelijking van de diensten achterwege laten. Zelfs als de diensten identiek zouden zijn, is er volgens hem geen sprake van verwarringsgevaar, gezien de verschillen tussen de merken en het teken.

23. De diensten van verweerder zijn gericht op de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg, terwijl deze van opposant betrekking hebben op de belangen van werknemer, werkgever en opdrachtgever. Het publiek is derhalve verschillend, aldus verweerder, waarbij tevens geldt dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau. De diensten worden immers niet snel geleverd omdat zij een specifieke aanpak en dus maatwerk vereisen.

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

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van toepassing: "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."

27. 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 tekens


28. 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).

29. 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).

30. 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).

Vergelijking met het eerste en tweede ingeroepen recht

31. Deze ingeroepen rechten zijn identiek. Er zal hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. Ten aanzien van de vergelijking met het (identieke) eerste en tweede ingeroepen recht zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VOLANDIS	

32. Het ingeroepen recht bestaat uit een woordmerk van acht letters, VOLANDIS. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een wordelement van zeven letters, Volante, weergegeven in donkerblauwe letters. Aan de linkerkant van het woord is een figuratief element geplaatst dat bestaat uit twee verweven gebogen lijnen, elk aan de uiteinden voorzien van lussen. Doordat deze figuren haaks over elkaar geplaatst zijn, ontstaat een quasi-stervorming geheel met acht geluste uiteinden. De ene lijnfiguur is weergegeven in roze en donkerblauw en de andere lijnfiguur is lichtblauw en groen.

Visuele vergelijking

33. 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, ECLI:EU:T:2005:289). Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing 2000572 HY-BOND RESIGLASS, 8 april 2008).

34. De vijf eerste letters van het ingeroepen recht en het wordelement in het betwiste teken zijn identiek, VOLAN-. Het verschil is gelegen in de slotletters van beide woorden, -DIS versus -TE. 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 grafische representatie van het betwiste teken is weliswaar niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), maar dit neemt niet weg dat het wordelement duidelijk waarneembaar is.

35. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

36. 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 hiertoe 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).

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord met drie lettergrepen, VO-LAN-DIS. Het woardelement van het betwiste teken bestaat eveneens uit één woord met drie lettergrepen, VO-LAN-TE. Zoals hiervoor reeds opgemerkt delen merk en teken de eerste vijf letters en dat zijn in dit geval ook de eerste twee (van drie) lettergrepen. Het verschil is gelegen in de laatste lettergreep. Ook in auditief opzicht geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie overweging 34).

38. Merk en teken stemmen in auditief opzicht in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

39. Het ingeroepen recht, VOLANDIS, heeft geen zelfstandige vaststaande betekenis in één van de (gangbare) Benelux-talen. Het woardelement in het betwiste teken, VOLANTE, betekent in het Portugees 'stuur(wiel)' en in het Spaans onder meer (ook) '(stuur)wiel' en 'vliegwiel'. Opposant en verweerder verschillen overigens niet van mening over de betekenis van het woord in het Spaans en Portugees; zij kennen er beide de betekenis van 'vliegwiel' aan toe (zie overwegingen 11 en 21). Het Bureau hecht eraan op te merken dat het Portugees en het Spaans niet worden beschouwd als gangbare talen in de Benelux. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betekenis die opposant en verweerder aan het woord VOLANTE toekennen, niet algemeen bekend kan worden verondersteld bij de gemiddelde consument in de Benelux. Evenwel betekent het bijvoeglijk naamwoord VOLANTE in het Frans 'vliegend' of 'verplaatsbaar'.² In het geval er een betekenis wordt toegekend aan het woardelement van het betwiste teken verschillen merk en teken. Indien en voor zover dat niet het geval is, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

40. Merk en teken verschillen in begripsmatig opzicht. In het geval er aan geen van beide woorden een betekenis wordt toegekend is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

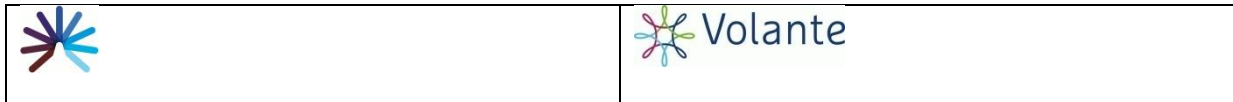
41. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig verschillen zij, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking met het derde ingeroepen recht

42. Ten aanzien van de vergelijking met het derde ingeroepen recht zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

² In het Frans is het stuur- of vliegwiel '(le) volant' (zie o.m. Van Dale Groot woordenboek Frans-Nederlands); in het Engels betekent het adjectief 'volant' vliegend (zie bijv. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/volant>).



Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk. Het bestaat uit een driekwart cirkelvorm, dan wel een verlengde boogvorm, bestaande uit gekleurde lijnen. De kleurschakering verloopt van links naar rechts van bruin naar lichtblauw. Het betwiste teken werd hierboven reeds omschreven (zie overweging 32).

44. In visueel opzicht verschillen de tekens in het woordelement dat is opgenomen in het betwiste teken, VOLANTE. Het ingeroepen recht en het figuratieve element van het betwiste teken verschillen nadrukkelijk in vorm en kleur. Ook dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJEU, Lloyd, reeds aangehaald). Daarbij doet het ingeroepen recht aan een (deel van een) cirkelboog denken, gekenmerkt door negen lijnen met een gedeeld middelpunt, terwijl het figuratief element van het betwiste teken een quasi-stervormige indruk opwekt door de haaks op elkaar geplaatste figuren bestaande uit gebogen en geluste lijnen. Ook de kleurstelling wijkt nadrukkelijk af.

45. In visueel opzicht stemmen merk en teken niet overeen.

Auditieve vergelijking

46. Aangezien het ingeroepen recht een zuiver beeldmerk is, is een auditieve vergelijking niet aan de orde.

Begripsmatige vergelijking

47. Anders dan zowel opposant als verweerder stellen (zie overwegingen 14, 15 en 21), is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de figuratieve elementen niet begripsmatig zal percipiëren als 'vliegwielen'. Dit heeft ook te maken met de beperkte kennis van het Portugees en het Spaans in de Benelux. De figuren zijn dermate gestileerd, dat ook met de toevoeging van het woord VOLANTE in het betwiste teken ernstig betwijfeld kan worden of de gemiddelde consument hierin vliegwielen herkent. Naar oordeel van het Bureau is een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde. Dit laat onverlet hetgeen hiervoor gesteld is ten aanzien van de perceptie van figuratieve (geometrische) elementen in het onvolmaakte herinneringsbeeld van de consument (zie overweging 44).

Conclusie

48. De tekens stemmen niet overeen en derhalve zal dit ingeroepen recht buiten beschouwing worden gelaten in deze beslissing.

Vergelijking van de diensten

49. 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).

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

51. Aangezien het Bureau heeft vastgesteld dat het derde ingeroepen recht en het betwiste teken niet overeenstemmen (zie overweging 48), zullen de diensten van het derde ingeroepen recht niet worden betrokken bij de vergelijking van de diensten. Immers, als er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens, kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar, ook al zouden de diensten identiek of soortgelijk zijn (zie in die GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

52. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; administratieve diensten bij het opzetten, beheren en updaten van databanken bevattende informatie inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers; adviseren inzake beroepskeuze en loopbaanontwikkeling; advisering en onderzoek op het gebied van belonings- en beoordelingssystemen; advisering en onderzoek inzake arbeidsbemiddeling, personeel en personeelszaken; bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; opstellen en beheren van gegevensbestanden; organiseren en houden van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen en manifestaties voor commerciële of publicitaire doeleinden; organisatie van bedrijfspresentaties, voor commerciële of publicitaire doeleinden; publicitaire campagnes ter inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsmede bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; public relations; marktwerking, -onderzoek en -analyse; verzamelen, classificeren, ordenen, actualiseren van informatie en gegevens, al dan niet ten behoeve van databestanden, al dan niet over de inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsmede bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 994253)</i></p> <p>KI 35 Reclame; commercieel beheer van zaken; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; advisering inzake het commercieel beheren van zaken bij het opstellen van businessplannen; commercieel management;</p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten en administratieve coördinatie, waaronder administratieve afwikkeling en coördinatie van zorgaanvragen op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>

<p>commercieel interim- management; arbeidsbemiddeling; loopbaanbegeleiding en advisering inzake personeel en personeelszaken, waaronder advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden; werving en selectie van personeel; uitzenden van personeel; detachering van personeel; interim-diensten; outplacement; marktwerking, -analyse, en -onderzoek; opiniepeiling; zakelijke administratie; administratieve diensten; boekhouding; opzetten en beheren van databanken; het ter beschikking stellen van databanken bevattende handelsinformatie; advisering en informatie inzake voornoemde diensten.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 871612)</i></p>	
<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; beroepsvoorlichting aan medewerkers [adviesering op het gebied van opvoeding of opleiding]; omscholing van medewerkers; organiseren en houden van conferenties, cursussen, seminaria en workshops; trainingen en cursussen voor bedrijven, werknemers, vakbonden, werkgeversorganisaties, arbodiensten, opleidingsorganisaties en overheid inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsmede bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; publiceren, uitgeven, uitlenen en het ter beschikking stellen van drukwerken, boekwerken, periodieken, gedrukte publicaties, tijdschriften, magazines, nieuwsbrieven, brochures en les- en onderwijsmateriaal; samenstellen van les- en onderwijsmateriaal en -programma's; scholing en nascholing van medewerkers en bedrijven inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsmede bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden</p> <p><i>(Benelux inschrijving 994253)</i></p> <p>KI 41 Opvoeding; opleidingen; trainingen, cursussen en seminars; uitgeven van periodieken, boeken en andere werken, ook langs elektronische weg; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; advisering en informatie inzake voornoemde diensten.</p>	<p>KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; educatieve en culturele activiteiten; het verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen, mede op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; het verzorgen en organiseren van evenementen voor educatieve doeleinden, symposia, seminars, congressen en conferenties, mede op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; het publiceren en uitgeven van publicaties, in gedrukte of elektronische vorm, mede op het gebied van geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; voornoemde diensten tevens te verlenen ter preventie van alcoholmisbruik, drugsgebruik en roken; organisatie van ontspannende, educatieve en culturele dagactiviteiten voor mensen met psychiatrische beperkingen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>

<i>(Benelux inschrijving 871612)</i>	
<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 871612)</i></p>	
<p>KI 44 Medische en paramedische diensten; advies en voorlichting met betrekking tot medische gezondheid van medewerkers in het kader van bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; diensten van huisartsen, psychiaters, psychologen, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; medische beoordeling en keuring van medische en psychologische gesteldheid van medewerkers; medisch onderzoek van medische en psychologische gesteldheid van medewerkers in het kader van arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; medisch onderzoek inzake verslavingen op de werkvloer</p> <p><i>(Benelux inschrijving 994253)</i></p>	<p>KI 44 Medische diensten en diensten op het gebied van maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg; medische verzorging; medische verzorging van ouderen; psycho-medische zorg; diensten van psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding op psychologisch en medisch gebied; medische diensten ter preventie of het stabiliseren van psychische en psychiatrische problemen en verslavingen; medische behandeling, verpleging, therapieën, medische verzorging en begeleiding van verslaafden, patiënten met gedragsstoornissen en psychiatrische patiënten; opstellen van deskundigenrapporten op het gebied van maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg alsmede ter evaluatie van de behaalde resultaten; medische en psychologische begeleiding in het kader van re-integratie in het werkproces; het opstellen van medische rapporten door psychiaters en psychologen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>
<p>KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; advies en voorlichting voor bedrijven en werknemers ter bescherming van personen en goederen in het kader van bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden, onder andere door veiligheidsdeskundigen; juridische advisering voor bedrijven en werknemers met betrekking tot bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; evaluatie en onderzoek naar bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 994253)</i></p>	<p>KI 45 Juridische adviezen waaronder juridische adviezen op medisch en psychologisch gebied, wetgeving op het gebied van gezondheidszorg en behandelmethoden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>

53. De diensten *"reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten en administratieve coördinatie, waaronder administratieve afwikkeling en coördinatie van zorgaanvragen op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet"* van de betwiste aanvraag zijn identiek aan de diensten *"reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advisering en informatie inzake voornoemde diensten"*. Immers, zelfs waar enkele diensten meer specifiek omschreven zijn in de dienstenopgave van het betwiste teken (species), vallen deze onder de ruimere categorie (genus), zoals opgegeven in de ingeroepen rechten (zie hiertoe GEU, 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Daarbij komt nog dat het gebruik van termen als 'waaronder', 'tevens' of 'met name' niet uitsluiten dat een dienst voor een bredere categorie wordt gebruikt. De diensten zijn derhalve identiek.

Klasse 41

54. De diensten *"opvoeding; opleiding; ontspanning; educatieve en culturele activiteiten; het verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen, mede op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; het verzorgen en organiseren van evenementen voor educatieve doeleinden, symposia, seminars, congressen en conferenties, mede op het gebied van de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; voornoemde diensten tevens te verlenen ter preventie van alcoholmisbruik, drugsgebruik en roken; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet"* van de betwiste aanvraag zijn identiek aan de diensten *"opvoeding; opleiding; ontspanning; culturele activiteiten; organiseren en houden van conferenties, cursussen, seminaria en workshops; trainingen, cursussen en seminars; advisering en informatie inzake voornoemde diensten"* van de ingeroepen rechten. Ook hier geldt dat het meerdere het mindere omvat en de bewoording "mede op het gebied" daaraan niet af doet (zie ook overweging 53). De diensten zijn identiek.

55. De diensten *"het publiceren en uitgeven van publicaties, in gedrukte of elektronische vorm, mede op het gebied van geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg; voornoemde diensten tevens te verlenen ter preventie van alcoholmisbruik, drugsgebruik en roken; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet"* van de betwiste aanvraag zijn derhalve ook identiek aan de diensten *"publiceren, uitgeven, uitlenen en het ter beschikking stellen van drukwerken, boekwerken, periodieken, gedrukte publicaties, tijdschriften, magazines, nieuwsbrieven, brochures en les- en onderwijsmateriaal; samenstellen van les- en onderwijsmateriaal en -programma's; uitgeven van periodieken, boeken en andere werken, ook langs elektronische weg; advisering en informatie inzake voornoemde diensten"* van de ingeroepen rechten. Ook deze diensten zijn identiek.

56. De diensten *"organisatie van ontspannende, educatieve en culturele dagactiviteiten voor mensen met psychiatrische beperkingen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet"* van de betwiste aanvraag zijn eveneens identiek aan de diensten *"opvoeding; opleiding; ontspanning; culturele activiteiten advisering en informatie inzake voornoemde diensten"* van de ingeroepen rechten. Deze diensten zijn ook identiek ingevolge de voormelde redenering (zie overweging 53).

Klasse 44

57. De diensten van de betwiste aanvraag in deze klasse, te weten "*medische diensten en diensten op het gebied van maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg; medische verzorging; medische verzorging van ouderen; psycho-medische zorg; diensten van psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding op psychologisch en medisch gebied; medische diensten ter preventie of het stabiliseren van psychische en psychiatrische problemen en verslavingen; medische behandeling, verpleging, therapieën, medische verzorging en begeleiding van verslaafden, patiënten met gedragsstoornissen en psychiatrische patiënten; opstellen van deskundigenrapporten op het gebied van maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg alsmede ter evaluatie van de behaalde resultaten; medische en psychologische begeleiding in het kader van re-integratie in het werkproces; het opstellen van medische rapporten door psychiaters en psychologen; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet*" zijn zonder uitzondering medische en paramedische diensten. Het Bureau is van oordeel dat al deze diensten identiek zijn aan de diensten van het eerste ingeroepen recht, te weten "*medische en paramedische diensten; advies en voorlichting met betrekking tot medische gezondheid van medewerkers in het kader van bedrijfsveiligheid, arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; diensten van huisartsen, psychiaters, psychologen, therapeuten, medici, paramedici en verpleegkundigen; medische beoordeling en keuring van medische en psychologische gesteldheid van medewerkers; medisch onderzoek van medische en psychologische gesteldheid van medewerkers in het kader van arbeidsomstandigheden en werkomstandigheden; medisch onderzoek inzake verslavingen op de werkvloer*". Zelfs in het geval dat de diensten van het ingeroepen recht beperkter werden geformuleerd, geldt dat deze als identiek moeten worden beschouwd (zie GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De diensten zijn identiek.

Klasse 45

58. De diensten "*juridische adviezen waaronder juridische adviezen op medisch en psychologisch gebied, wetgeving op het gebied van gezondheidszorg en behandelmethoden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet*" van de betwiste aanvraag zijn identiek aan de "*juridische diensten*" van het eerste ingeroepen recht, die immers een ruimere omschrijving betreft. De diensten zijn derhalve ook identiek.

Conclusie

59. De diensten van de betwiste aanvraag zijn identiek aan de diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

60. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

61. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

62. 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 diensten in kwestie zijn

gericht op zowel de gemiddelde consument voor de betreffende diensten als professionals. Daarbij dient het laagste aandachtsniveau in acht genomen te worden. In casu is dat een normaal aandachtsniveau.

63. 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 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).

64. 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). De ingeroepen oudere merken beschikken van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien deze geen kenmerk beschrijven van de diensten in kwestie.

65. Het Bureau heeft vastgesteld dat er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen het eerste en tweede ingeroepen recht enerzijds en het betwiste teken anderzijds. Begripsmatig stemmen zij niet overeen of is een dergelijke vergelijking niet aan de orde (zie overweging 41). Ten aanzien van de vergelijking met het derde ingeroepen recht heeft het Bureau vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen (zie overweging 48). Dientengevolge kon een vergelijking met de diensten van het derde ingeroepen recht achterwege blijven (zie overweging 51).

66. Op grond van het bovenstaande en in het bijzonder de identiteit van de diensten die een eventuele zekere mate van overeenstemming van de tekens kan compenseren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

67. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2013898 wordt toegewezen.

69. De Benelux aanvraag met nummer 1365923 wordt niet ingeschreven.

70. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 mei 2019

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
François Veneri