BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015259
van 17 juli 2020

Opposant: **YUR ADVOCATEN B.V.**
Jan Campertlaan 4
3201 AX Spijkenisse
Nederland

Gemachtigde: **BrandMerk! Intellectual Property**
Minervahuis III, Rodezand 34
3011 AN Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux merkinschrijving 1011240**

tegen

Verweerder: **Rhodus Holding B.V.**
Marie Koenenlaan 103
5044 NE Tilburg
Nederland

Gemachtigde: **Omnius Juristen B.V.**
Dr. Hub van Doorneweg 167
5026 RC Tilburg
Nederland

Betwist merk: **Benelux aanvraag 1393846**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 april 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 45. De aanvraag is onder nummer 1393846 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 april 2019.

2. Op 12 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1011240 van het gecombineerde woord-/beeld ingediend op 8 februari 2017 en ingeschreven op 24 mei 2017 voor diensten in de klassen 35, 36 en 45.

3. Het ingeroepen merk staat door een statutaire naamswijziging inmiddels in het register op naam van YUR ADVOCATEN B.V., hetgeen ook door opposant aan het Bureau is medegedeeld gedurende deze procedure. Volgens het register is de opposant derhalve daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen oudere merk.

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 14 juni 2019. 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 13 december 2019.

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.

[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.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat in het ingeroepen merk, gelet op het verschil in lettergrootte, het woord YUR dominant is ten opzichte van de woordelementen ADVOCATEN & CONSULTANTS. Daarnaast stelt opposant dat deze twee woorden sterk beschrijvend van aard zijn en dus geen onderscheidend vermogen toevoegen aan het ingeroepen merk. Daarom dient het woord YUR als onderscheidend en dominant element te worden beschouwd.

10. Met betrekking tot het bestreden merk betoogt opposant dat het woord RECHTSHULP beschrijvend van aard is voor de relevante diensten en door haar ondergeschikte positie en kleiner lettertype minder snel op zal vallen. Om die reden zal dit woord door het relevante publiek niet als onderscheidend merkelement worden opgevat. Volgens opposant zal het publiek in het figuratieve element van het bestreden merk niet direct de letter Y herkennen. Opposant concludeert derhalve dat in het bestreden merk het woord YURIS als onderscheidend en dominant element moet worden beschouwd.

11. Volgens opposant delen de dominante woordelementen in de merken, te weten YUR en YURIS, drie identieke letters op identieke posities. Deze overeenstemming vindt plaats aan het begin van de merken. Het verschil dat is gelegen in de laatste twee letters van het bestreden merk, alsmede het geringe onderscheid tussen de kleuren doet hier niet aan af, aldus opposant. Om die reden betoogt opposant dat de merken visueel in zeer hoge mate met elkaar overeenstemmen.

12. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat beide merken auditief aanvangen met de klank [JUR]. De zachte klank van het element [IS] in het bestreden merk zal voor onvoldoende onderscheid ten opzichte van het ingeroepen merk kunnen zorgen, aldus opposant. De merken zijn derhalve auditief sterk overeenstemmend.

13. Volgens opposant hebben de woorden YUR en YURIS geen gangbare betekenis in de Benelux. Niettemin zou een deel van het publiek in de merken een verwijzing naar het woord 'juridisch' kunnen herkennen, aldus opposant. De merken zijn derhalve op begripsmatig vlak ofwel voor een deel van het publiek in enige mate overeenstemmend, ofwel een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

14. Opposant stelt dat de diensten van het ingeroepen merk gelijk zijn aan, dan wel sterk overeenstemmend zijn met de diensten van het bestreden merk.

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

B. Reactie verweerder

16. Verweerder voert aan dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaat. Daarnaast stelt verweerder dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan.

17. Met betrekking tot de visuele vergelijking betoogt verweerder dat in het ingeroepen merk het woordelement YUR het onderscheidende en dominerende bestanddeel is. Gezien het lettertype en de betekenis van de woorden ‘ADVOCATEN & CONSULTANTS’ dragen deze niet bij aan het onderscheidend vermogen van het merk, aldus verweerder. In het bestreden merk zijn volgens verweerder zowel het woordelement YURIS als het grafische element onderscheidend en dominerend. Verweerder betoogt dat

beide elementen direct in het oog springen bij het zien van het merk. Het woord 'Rechtshulp' draagt niet bij aan het onderscheidend vermogen van het teken gezien de betekenis van dit woord. Verweerder stelt dat het bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar derhalve gaat om de totaalindruk van het woordelement YURIS en het grafisch element, afgezet tegen het woordelement YUR.

18. Het feit dat de merken een verschillend lettertype hebben is volgens verweerder relevant, omdat het lettertype van het woord YUR in het ingeroepen merk het meest onderscheidende element is, aangezien zich in dat merk verder geen ander grafisch element of woordelement bevindt dat blijft hangen bij de consument. Daarnaast kan er volgens verweerder niet volledig voorbij worden gegaan aan het element 'ADVOCATEN & CONSULTANTS', omdat uit deze woorden blijkt wat YUR doet.

19. Verweerder sluit zich aan bij het standpunt van opposant dat het publiek in het grafische element niet direct de letter Y zal herkennen. Volgens verweerder zal de consument dit grafische element, alsmede het woord YURIS, herkennen en onthouden, omdat dit de meest opvallende elementen in het bestreden merk zijn. Verweerder merkt verder op dat een dergelijk grafisch element ontbreekt in het ingeroepen merk.

20. Tevens wijkt het element 'RECHTSHULP' in het bestreden merk duidelijk af van de woorden 'ADVOCATEN & CONSULTANTS' in het ingeroepen merk. Deze woorden roepen, ondanks hun beschrijvend karakter, heel andere betekenissen op bij consumenten, waardoor een eventuele verwarring zal worden weggenomen, aldus verweerder.

21. Verweerder betoogt ook dat het woordelement YUR een kort woord betreft en dat het woordelement YURIS zichtbaar langer is. Het bestreden merk oogt ook langer door het grafische element, aldus verweerder.

22. In het licht van de voornoemde verschillen stelt verweerder dat de merken in hun totaalindruk visueel verschillend zijn.

23. In het kader van de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de aanduiding YUR een kort woord is dat uit één lettergreep bestaat. Het volledige merk is YUR ADVOCATEN & CONSULTANTS. Deze toevoeging maakt het merk aanzienlijk langer. Verweerder stelt verder dat het merk YURIS een langer woord is en uit twee lettergrepen bestaat. Dit zorgt reeds voor een verschil in uitspraak, aldus verweerder. Daarnaast betoogt verweerder dat het publiek het woord YURIS niet zal uitspreken als [JURIS], zoals opposant stelt, maar als [JUURIS]. Verweerder wijst er verder op dat de woorden 'rechtshulp' en 'advocaten & consultants' totaal verschillend zijn. Op grond van voorgaande concludeert verweerder dat de uitspraak van de merken niet tot auditieve verwarring zal leiden.

24. Verweerder sluit zich aan bij het standpunt van opposant dat de woorden YUR en YURIS geen gangbare betekenis hebben in de Benelux. Het is volgens verweerder echter duidelijk, gezien de diensten die onder de merken worden uitgevoerd, dat deze woorden zijn afgeleid van het Nederlandse woord 'juridisch'. Dit ligt bij het ingeroepen merk meer voor de hand dan bij het bestreden merk, aldus verweerder. Verweerder betoogt hierbij dat de letters 'IS' achter YUR ervoor zorgen dat de consument minder snel de link zal leggen met het woord 'juridisch'. Om die reden stelt verweerder dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

25. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt verweerder dat er sprake is van een overlap, omdat onder beide merken juridische diensten worden uitgevoerd. Deze overlap zal volgens

verweerder echter geen problemen opleveren voor de consument omdat de merken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht dusdanig afwijken dat er geen verwarring zal ontstaan.

26. Verweerder betoogt verder dat het bestreden merk sinds 2011 wordt gebruikt, dat beide merken derhalve reeds drie jaar naast elkaar bestaan en dat er geen enkel geval bekend is van verwarring door de consument. Yuris Rechtshulp bestond dus al ten tijde van de inschrijving van het ingeroepen merk en opposant heeft in die drie jaar dat beide merken naast elkaar bestonden, dit nooit een probleem gevonden, aldus verweerder.

27. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het bestreden merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

28. 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.

29. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE 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."

30. 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

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Yur. ADVOCATEN & CONSULTANTS	Yuris RECHTSHULP

35. 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, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

Begripsmatige vergelijking

36. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden 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). De woorden ADVOCATEN & CONSULTANTS in het ingeroepen merk, alsmede het woord RECHTSHULP in het bestreden merk zijn beschrijvend voor de onderhavige diensten die onder meer betrekking hebben op zakelijke en juridische dienstverlening. Gezien het beschrijvend karakter van voornoemde woorden zal de aandacht van het publiek derhalve uitgaan naar de niet beschrijvende elementen YUR en YURIS.

37. De woorden YUR en YURIS hebben geen duidelijke betekenis, zoals ook door partijen is betoogd (zie alinea's 13 en 24). Het Bureau overweegt dat het publiek in de Benelux in de merken hooguit een verwijzing naar het Nederlandse woord 'juridisch', dan wel het Franse woord 'juridique' of het Latijnse woord 'iuris' (wet) zal herkennen. Voor dit deel van het publiek geldt dat de merken begripsmatig overeenstemmend zijn. Voor het overige deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

38. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit een woordelement van drie letters, 'Yur', gevolgd door een punt, weergegeven in een cursief gestileerd lettertype en in een donkerblauwe kleur. Onder dit woordelement bevinden zich, onder elkaar geplaatst, de woorden 'ADVOCATEN & CONSULTANTS', weergegeven in een kleiner lettertype en in een grijstint. Het bestreden merk bevat een woordelement van vijf letter, 'Yuris', weergegeven in zwarte dikgedrukte letters. De punt op de letter 'i' is blauw. Onder dit woord, aan de rechterkant, bevindt zich in een kleiner lettertype het woord 'RECHTSHULP', ook in het blauw. Links van de woordelementen bevat het merk een abstracte afbeelding, bestaande uit één blauwe ruit en twee blauwe trapezia. Deze geometrische figuren zijn zodanig geplaatst dat de blanco ruimte ertussen een weergave van de letter 'Y' vormt.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de beeldelementen in zowel het ingeroepen merk, als het bestreden merk door het publiek zullen worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar de woordelementen YUR en YURIS, gezien hun prominente weergave in het geheel. Het Bureau sluit zich aan bij het standpunt van beide partijen dat het publiek in het abstracte figuur in het bestreden merk niet direct de letter Y herkent (zie alinea's 10 en 19). Daarnaast zijn de overige woordelementen, zoals hierboven aangegeven, beschrijvend.

40. Het dominante element van het ingeroepen merk, YUR, komt volledig terug in het dominante element van het bestreden merk, YURIS. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Hoewel het korte woorden betreft en de verschillen hierbij eerder op kunnen vallen, is het Bureau van oordeel dat deze verschillen, te weten de grafische elementen en de toevoeging van de letters –IS, in het onderhavige geval onvoldoende zijn om de zekere mate van visuele overeenstemming, veroorzaakt door het feit dat drie van de vijf letters van de dominante en onderscheidende woordelementen identiek zijn en op dezelfde plek staan, weg te nemen. De aanvangsletter Y is bovendien een ongebruikelijke en (daardoor) opvallende letter die dan ook visueel dominant is. De opeenvolging van de letters YUR is ook als geheel opvallend, omdat het niet als zodanig voorkomt in gangbare woorden in één van de relevante talen in de Benelux.

41. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

42. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU, 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).

43. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (met name) moet worden gekeken naar de uitspraak van de dominerende woordelementen, te weten het woord 'YUR', in het ingeroepen merk en het woord 'YURIS' in het bestreden merk. De overige woordelementen van de merken zijn – zoals reeds aangegeven – niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat deze woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan de merken refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

44. Het woord 'YUR' bestaat uit één lettergreep en kan worden uitgesproken als "jur" of "joer". Het woord 'YURIS' bestaat uit twee lettergrepen en kan worden uitgesproken als "ju-ris" of "joe-ris". De uitspraak van de aanvangsklank van de merken is derhalve nagenoeg identiek en hierbij geldt, net als in het kader van de visuele vergelijking, dat daar meer aandacht naar uit gaat.

45. De tekens zijn derhalve op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

46. Voor een deel van het publiek zijn de merken begripsmatig overeenstemmend en voor het overige deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

47. 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).

48. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen oudere merk 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.

49. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake bedrijfsvoering; handelsinformatie; boekhouding; lobbyen voor commerciële doeleinden in het kader van de waarneming van handelsbelangen voor derden; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; detachering van advocaten en juristen; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten.	Kl 35 Marketing en reclame; Bedrijfsadvisering en -consultancy; Professionele consultatie op het gebied van zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; Reclame; Marketing; Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële en reclamedoeleinden.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen;	

financiële en fiscale dienstverlening; financiële diensten bij het houden van bankgaranties; financieel beheer van fondsen; het financieel beheren van boedels en/of fondsen; financiële diensten van bewindvoerders en faillissementscuratoren; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten.	
Kl 45 Juridische diensten; juridische advisering en bijstand; diensten van advocaten en notarissen; mediation (bemiddeling); het beslechten van geschillen; juridische diensten van een arbiter, bindend adviseur, faillissementscurator, bewindvoerder of getuige- deskundige; het vervullen van commissariaten en adviseurschappen op juridisch gebied; voorlichting en advisering inzake voornoemde diensten.	Kl 45 Advisering en juridische bijstand, waaronder het behartigen van de belangen van cliënten door het nemen van rechtsmaatregelen; Onderzoek op juridisch gebied; Juridische taxaties; Juridische diensten; juridische bemiddeling; Diensten verband houdend met juridische documenten; Juridische hulplijnen; juridisch advies; geschillen beslechting; juridische diensten op het gebied van incasso.

Klasse 35

50. De diensten "*zakelijke administratie; administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische advisering*" komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve gelijk.

51. De bestreden diensten "*Marketing en reclame; Reclame; Marketing; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële en reclamedoeleinden*" vallen allemaal onder de dienst "Reclame" of betreffen een synoniem van reclame, zoals genoemd in klasse 35 van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn derhalve gelijk. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten 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).

52. De bestreden diensten "*Bedrijfsadvisering en -consultancy; Professionele consultatie op het gebied van zaken; bestuurlijke advisering*" betreffen allemaal een vorm van "bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake bedrijfsvoering", genoemd in klasse 35 van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn derhalve eveneens gelijk.

Klasse 45

53. Verweerder betwist niet dat de onderhavige juridische diensten overeenstemmend zijn (zie alinea 25). De overeenstemming tussen de diensten in klasse 45 is derhalve *in confesso*.

Conclusie

54. De diensten in klasse 35 zijn gelijk. De overeenstemming van de diensten in klasse 45 is in confesso.

A.2. Globale beoordeling

55. 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.

56. 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 onderhavige diensten in klasse 35 hebben betrekking op een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt. Voor de juridische diensten in klasse 45 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.

57. 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). In het onderhavige geval zijn de diensten gelijk, dan wel overeenstemmend. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend voor een deel van het publiek. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend.

58. 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 dominante element van het ingeroepen merk heeft als zodanig geen betekenis in relatie tot de diensten waarvoor het werd geregistreerd, waardoor moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van het merk als geheel.

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

60. Op grond van het voorgaande is het Bureau, met name gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de diensten, van oordeel dat het publiek, zelfs in geval van diensten waarvoor een verhoogd aandachtsniveau geldt, kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

61. Verweerder geeft aan dat hij het bestreden merk al sinds 2011 gebruikt (zie alinea 26). Voor zover verweerder hiermee een ouder handelsnaamrecht inroept, merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.13, lid 1, sub d UR en in die zin GEU, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

62. Naar aanleiding van de opmerking van verweerder dat er in de praktijk geen sprake is geweest van verwarring (zie alinea 26) merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositie op grond van

artikel 2.14 lid 2 sub a BVIE juncto artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE wordt onderzocht of er *gevaar* voor verwarring (cursivering door het Bureau toegevoegd) bestaat. Dit houdt in dat het in het kader van een oppositieprocedure niet vereist is dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

63. Het argument van verweerder dat opposant niet eerder heeft opgetreden tegen het gebruik van het bestreden merk (zie alinea 26) is in de onderhavige procedure niet relevant. Bovendien staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkaanvraag die jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2015259 wordt toegewezen.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1393846 wordt niet ingeschreven.

67. 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, 17 juli 2020

Eline Schiebroek *(rapporteur)* Saskia Smits Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Monique de Bont-Vrolijk