

BOIP



Benelux Office for
Intellectual
Property

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015619
van 3 september 2021

Opposant: **Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland**
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
Professor Dr. Dorgelolaan 30
5613 AM Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux merkinschrijving 883962 (1205459)**

MINDUP

Ingeroepen merk 2: **Benelux merkinschrijving 988293 (1322553)**

MINDUP

tegen

Verweerder: **Heights and Minds Foundation**
Santhorsthof 6
2681 ME Monster
Nederland


Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1403408**

MindUp

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 oktober 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MindUp, voor diensten in klasse 44. Deze aanvraag is onder nummer 1403408 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 oktober 2019.
2. Op 1 november 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 883962 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25 juni 2010 en ingeschreven op 20 september 2011 voor diensten in de klassen 35, 41 en 44;
 - Benelux inschrijving 988293 van het woordmerk MINDUP, ingediend op 7 december 2015 en ingeschreven op 22 februari 2016 voor diensten in de klassen 35, 41 en 44.
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. Ze is gebaseerd op alle diensten in klasse 44 van de ingeroepen oudere merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
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 5 november 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 (UR). De administratieve fase is afgerond op 25 maart 2020.

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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant geeft aan dat de merken auditief identiek zijn en dat dit aspect gezien de aard van de diensten zwaarder weegt in de vergelijking omdat het publiek de naam waaronder de diensten worden aangeboden primair auditief waarneemt.
10. Visueel is het betwiste merk volgens opposant identiek aan het ingeroepen woordmerk en in hoge mate overeenstemmend met het ingeroepen woord-/beeldmerk.

11. Ook begripsmatig zijn de merken identiek, zo stelt opposant. Hij merkt in dit verband op dat het woord "mindup" strikt genomen geen betekenis heeft, maar dat de Engelse woorden "mind" en "up" zullen worden begrepen als "geest" en "op of omhoog", oftewel het Nederlandse spreekwoord "kop op!". Het beeldelement (de omhoog gaande pijl verwerkt in de U) versterkt deze betekenis volgens opposant.

12. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten stelt opposant dat deze alle onder de grote noemer "gezondheidszorg" vallen en hetzelfde doel en dezelfde bestemming hebben, namelijk gezondheid en welzijn van mensen verbeteren. De diensten zijn verder complementair, kunnen worden aangeboden door dezelfde dienstverlener aan eenzelfde publiek en op dezelfde plek, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum. Opposant merkt in dit verband op dat de oorzaak van en behoefte aan voedingsadvies vaak psychologisch is.

13. Opposant concludeert dat de merken identiek zijn of sterk overeenstemmen en ook de diensten (in hoge mate) overeenstemmen. Hij wijst in dit verband op "communicerende vaten", waarbij een beperkte mate van overeenstemming tussen de diensten kan worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming tussen de merken (en andersom). Het in aanmerking komend publiek is volgens opposant een breed en groot publiek met een gemiddeld aandachtsniveau, dat kan denken dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, waardoor hij het gevaar voor verwarring in hoge mate aanwezig acht.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden merk te weigeren en de aanvrager te veroordelen in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder merkt om te beginnen op dat hij de gang van zaken betreurenswaardig vindt en niet in lijn met wat in het normale verkeer tussen organisaties in Nederland betamelijk is. Er is volgens verweerder sprake van een onnodige juridificering, waarbij op geen enkele manier contact is geweest, geen vraag is gesteld of overleg is gevoerd, waarbij hij meent dat de misvattingen gemakkelijk hadden kunnen worden weggenomen.

16. Verweerder licht toe dat hij actief is op het gebied van fondsenwerving en ontwikkelingssamenwerking, waarbij voedingsadvies wordt geboden aan zwangere vrouwen en vrouwen met jonge kinderen gedurende de eerste 1000 dagen in lage en middeninkomenslanden. Doel van bescherming is om te kunnen optreden tegen soortgelijke organisaties die het merk en de methode eveneens willen gebruiken om fondsen te werven. Verweerder merkt op dat hij anders dan opposant geen logo heeft omdat dat bij deze dienstverlening niet nodig is.

17. Hoewel er dus sprake is van een identieke naam, is de doelgroep geheel verschillend, zo stelt verweerder. De doelgroep van opposant zal de term en het logo uitsluitend zien binnen een Nederlandse of Friese context. Het is voor verweerder niet duidelijk hoe een zwangere vrouw of jonge moeder in Senegal, Indonesia of Ecuador (de drie beoogde pilotlanden) gebruik zal willen of kunnen maken van psychologische of aanverwante diensten in Friesland. Verweerder merkt in dit verband op dat de website van opposant Nederlandstalig is en die van verweerder Engels- en Franstalig en dat de lokaal gebruikte benaming voor de centra waar de voedingsadviezen worden gegeven in alle gevallen zal worden vertaald.

18. Opposant is, zo stelt verweerder, niet actief op de markt voor verwerving van ontwikkelingsgelden. Verweerder is niet actief in Nederland of de Benelux met het aanbieden van welke diensten dan ook. De

doelgroep van de merkenbescherming is dus wezenlijk anders, waardoor er geen enkele verwarring kan bestaan.

19. Ten slotte merkt verweerder op dat bij de registratie herhaaldelijk is aangegeven dat het merk niet in klasse 44 dient te worden ondergebracht, maar dat de betrokken medewerker van BOIP heeft aangegeven dat dit niet anders kon. Verweerder meent dat BOIP een onduidelijke en verwarrende classificering hanteert, die nu mede aanleiding is tot deze procedure.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant te veroordelen in het dragen van de gemaakte kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk (Benelux inschrijving 988293)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MINDUP	MindUp

27. De merken zijn, zoals overigens *in confesso* is (supra, punt 17), gelijk, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters bij de vergelijking van twee woordmerken niet ter zake doet (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

Vergelijking van de diensten

28. 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).

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

30. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 44 Diensten van psychologen, waaronder het afnemen van testen teneinde inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheid van individuen en het afnemen van intelligentietesten; het opstellen van deskundigenrapporten door psychologen; het afnemen van interviews door psychologen (gezondheidszorg); diensten van assessment centers, te weten het organiseren van (rollen)spellen door psychologen ter beoordeling van personen; psychologische advisering inzake persoonlijke ontwikkeling, met name met betrekking tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van mensen; advisering op psychologisch gebied in het kader van begeleiding (coaching); het psychologisch begeleiden (coachen) van individuen in persoonlijke of werkverhoudingen (therapieën); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.	<p>KI 44 Voedingsadvies.</p> <p><i>Cl 44 nutritional advice.</i></p> <p><i>N.B.: De originele taal van de betwiste aanvraag is het Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>

31. Het bestreden merk is aangevraagd voor de dienst *voedingsadvies*. Hieraan kleven zowel medische aspecten (wat is gezonde voeding, heeft een patiënt wellicht een tekort – of juist teveel – aan bepaalde voedingsstoffen, vitamines e.d.) als psychologische aspecten (hoe kan een patiënt worden gemotiveerd tot een voor hem of haar gezond voedingspatroon). Bij het verstrekken van voedingsadviezen kunnen dus diensten van psychologen een rol spelen, waardoor er sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de diensten van het bestreden merk en het ingeroepen oudere merk.

A.2. Globale beoordeling

32. 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.

33. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de diensten bestemd voor het gewone publiek. Het betreft echter geen dagelijkse consumptiegoederen, maar diensten die met een zekere zorg en vooronderzoek zullen worden gekozen. Er moet dus worden uitgegaan van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau.

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

35. 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).

36. De merken zijn gelijk en de diensten in zekere mate overeenstemmend.

37. Op basis van bovengenoemde factoren en gelet op hun onderlinge samenhang is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

38. Verweerder stelt dat de feitelijke activiteiten van partijen verschillend zijn (supra, punten 16 en 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

39. Voor zover verweerder betoogt dat partijen op een verschillende geografische markt actief zijn en dat hij zelf feitelijk geen diensten aanbiedt in Nederland of in de Benelux (supra, punt 18), zij opgemerkt dat hij wel een aanvraag voor een Benelux merk heeft ingediend en dat houders van oudere in de Benelux beschermde merken daartegen dus oppositie kunnen indienen.

40. Voor zover verweerder betoogt dat BOIP een onduidelijke en verwarrende classificering hanteert en dat dit mede aanleiding zou zijn tot deze procedure (supra, punt 19), zij opgemerkt dat de classificatie van waren en diensten berust op een internationaal verdrag – de Overeenkomst van Nice (1957) – en dat deze jaarlijks door de lidstaten up-to-date wordt gehouden. Het gaat dus niet om een classificering van BOIP maar om een verdragsrechtelijk verankerd systeem dat (vrijwel) wereldwijd wordt toegepast. Verder zij opgemerkt dat het niet aan het Bureau is om de waren of diensten van een merkaanvraag te omschrijven, maar aan de aanvrager. Het Bureau is er enkel voor verantwoordelijk dat deze in de juiste klasse worden gerangschikt. Overigens dient deze indeling uitsluitend een administratief doel. De indeling in een bepaalde klasse is dus van geen enkele invloed op de vraag of waren of diensten al dan niet overeenstemmend zijn (artikel 2.5bis, lid 7 BVIE).

41. Beide partijen verzoeken dat de wederpartij in de kosten wordt veroordeeld (supra, punten 14 en 20). In het kader van de oppositieprocedure is echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

42. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Aangezien reeds is geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar met één van de twee ingeroepen oudere merken, behoeft aan de beoordeling van de overeenstemming met het andere ingeroepen merk niet te worden toegekomen.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2015619 wordt toegewezen.

44. De Benelux merkaanvraag met nummer 1403408 wordt niet ingeschreven.

45. 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 wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 september 2021



Pieter Veeze
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Guy Abrams