

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016073
van 18 januari 2022

Opposant: **Coöperatieve Rabobank U.A.**
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Nederland

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

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1396610**



tegen



Verweerder: **Funding Innovation BV**
Molenpark 28
5251 EG Vlijmen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1413780**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 maart 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35 en 36. Deze aanvraag is onder nummer 1413780 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2020.
2. Op 22 mei 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1396610 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 29 mei 2019 en ingeschreven op 4 juni 2019 voor diensten in de klassen 35 en 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.
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 26 mei 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd de procedure op gezamenlijk verzoek opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 21 april 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat beide merken bestaan uit een eenvoudig beeldelement en een wordelement. Dit laatste is identiek, zodat de merken op identieke wijze worden uitgesproken.
10. Bij beide merken bevindt het beeldelement zich aan de linkerkant van het wordelement en heeft het beeldelement ruwweg dezelfde grootte ten opzichte van het wordelement. Beide beeldelementen bestaan uit een eenvoudige geometrische vorm, met hoekige, puntige vormen naast een identiek wordelement, gestileerd in eenvoudige blokletters. Door deze overeenkomsten zal een consument, die doorgaans niet in de gelegenheid is een directe vergelijking te maken en dus moet vertrouwen op het imperfecte beeld in zijn herinnering, deze merken als in hoge mate overeenstemmend beschouwen.

11. Volgens opposant verwijzen beide woordelementen naar financiering, waardoor de merken conceptueel identiek zijn.

12. De diensten in klasse 35 acht opposant in ieder geval overeenstemmend en veelal zelfs in hoge mate overeenstemmend. De diensten in klasse 36 zijn volgens hem in ieder geval overeenstemmend en mogelijk zelfs identiek.

13. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat het beeldelement, lettertype en de kleurstelling van het betwiste merk visueel sterk afwijken van het ingeroepen merk. Het logo in het betwiste merk bestaat uit de letter F, terwijl het logo van het ingeroepen merk uit pijltekens bestaat. Een consument of doelgroep zal het verschil tussen beide merken in een oogopslag zien, aldus verweerder.

15. Conceptueel verwijst het betwiste merk volgens verweerder naar advisering over subsidies en fiscale faciliteiten van de overheid, terwijl opposant bankfinanciering verstrekt. Verweerder verwijst in dit verband naar een tussen hem en opposant gevoerd kortgeding voor de rechtbank van Amsterdam, waarin opposant zelf aanvoerde dat het om verschillende diensten ging. Verweerder vindt het niet geloofwaardig dat opposant in twee procedures op een dergelijk belangrijk punt tegenstrijdige standpunten inneemt.

16. Uit het voorgaande punt vloeit volgens verweerder voort dat beide partijen zich richten op een heel verschillend marktsegment. Verweerder is een subsidieadviseur die bemiddelt tussen een aantal technologisch innovatieve bedrijven en overheden. Oppositant daarentegen is een bank die bancaire financiering verstrekt aan alle bedrijven in Nederland. Bijgevolg is ook het beoogde doelpubliek verschillend: het relevante publiek van verweerder zoekt ondersteuning bij de vormgeving van technologische innovatieprojecten en subsidiebemiddeling, het relevante publiek van opposant zoekt bankfinanciering.

17. Verweerder concludeert dat van verwarringsgevaar bij het relevante publiek geen sprake kan zijn. Daarom verzoekt hij het Bureau de argumenten van opposant te verwerpen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. 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.

19. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*

20. 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 merken

21. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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).

22. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

23. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

25. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een naar rechts wijzend blauw en oranje pijltje, naast elkaar geplaatst en gevolgd door het woord "fundr" in blauwe letters. Het betwiste merk bevat links een naar linksboven wijzende pijl en rechts daarvan een kleiner naar rechtsonder wijzend pijltje, beide in het zwart. Rechts daarvan bevindt zich het woord FUNDR in zwarte letters. De combinatie van de pijltjes moet volgens verweerder worden opgevat als de letter F (zie punt 14), maar het Bureau is van oordeel dat dit bij een gewone waarneming niet het geval zal zijn.

26. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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). In het voorliggende geval zullen de beeldelementen niet aan de aandacht ontsnappen (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), te meer daar ze geheel vooraan de merken staan en de consument doorgaans meer belang hecht aan het begin van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

27. Niettemin bestaan deze beeldelementen uit vrij eenvoudige geometrische motieven en zullen zij niet de aandacht weten af leiden van het daaropvolgend wordelement, dat in beide merken het grootste deel van het geheel in beslag neemt. Dit wordelement bestaat telkens uit dezelfde letters en is derhalve identiek. In dit verband zij nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). In het ingeroepen merk is het woord weliswaar in blauwe letters weergegeven, maar dit is een dermate onbeduidend verschil dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen (zie in die zin HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169).

28. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. 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 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).

30. Aangezien het wordelement in de merken identiek is, zal het op dezelfde wijze worden uitgesproken.

31. De merken zijn auditief identiek.

Begripsmatige vergelijking

32. De merken worden uitgesproken als [fundər] en wellicht ook gelezen als *funder*. Dit is Engels voor “financier, geldschieter, fondsenverlener”¹ en dus beschrijvend voor de financiële diensten van de merken. Echter, het is het enige wordelement dat begripsmatig kan worden vergeleken en dus moet worden geconcludeerd dat de merken op dit vlak identiek zijn.

33. De merken zijn begripsmatig identiek.

Conclusie

34. De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek.

¹ <https://www.deepl.com/nl/translator#en/nl/funder>.

Vergelijking van de diensten

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

36. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en deze waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

37. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten; administratieve diensten, te weten administratieve gegevensverwerking; administratieve diensten voor het elektronisch verzamelen van gegevens; administratieve diensten ten behoeve van de verwerking van aanvragen; opstellen van marktrapporten, statistieken en van rekeningoverzichten; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases.	Klasse 35 Advisering inzake bedrijfsvoering voor industriële ondernemingen; Advisering inzake bedrijfsorganisatorische efficiëntie; Advisering inzake bedrijfsorganisatorisch management; Advisering inzake bedrijfsvoering; Bedrijfskundige ondersteuning aan commerciële ondernemingen; Bedrijfskundige ondersteuning aan industriële organisaties; Bedrijfsorganisatorisch onderzoek; Commercieel-zakelijke informatie en advisering; Diensten op het gebied van bedrijfsvoering; Professionele hotelleiding; Samenstellen van economische rapporten; Verstrekking van informatie over zakelijke en commerciële contacten via het internet.
Klasse 36 Financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken; het opstellen van financiële rapporten, te weten kredietrapporten en "capital risk"-modellen; beoordeling en behandeling van kredietaanvragen en leningen; verstrekken van financiële leningen, kredieten en leasings; advisering hierover, alsmede over crowdfunding, equity en aandelen; het verstrekken van informatie over leningen en kredieten en mede over de aanvraagprocedure.	Klasse 36 Fondsenwerving.

Klasse 35

38. De diensten *advisering inzake bedrijfsvoering voor industriële ondernemingen; advisering inzake bedrijfsorganisatorische efficiëntie; advisering inzake bedrijfsorganisatorisch management; advisering inzake bedrijfsvoering; bedrijfskundige ondersteuning aan commerciële ondernemingen; bedrijfskundige ondersteuning aan industriële organisaties; bedrijfsorganisatorisch onderzoek; commercieel-zakelijke informatie en advisering; diensten op het gebied van bedrijfsvoering; professionele hotelleiding en verstrekking van informatie over zakelijke en commerciële contacten via het internet* van het betwiste

merk vallen onder de diensten *commercieel-zakelijke assistentie en commercieel-zakelijk beheer* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan. 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, GEU, 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 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

39. De dienst *samenstellen van economische rapporten* van het betwiste merk omvat de dienst *opstellen van marktrapporten, statistieken en van rekeningoverzichten* van het ingeroepen merk en is derhalve identiek daaraan. Immers, wanneer de in de merkaanvraag opgegeven diensten de door het oudere merk aangeduide diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Klasse 36

40. De dienst *fondsenwerving* van het betwiste merk valt onder de algemene noemer *financiële diensten* van het ingeroepen merk en is derhalve identiek daaraan.

Conclusie

41. De diensten van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

42. 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 merken een rol.

43. 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 betreft het diensten die bestemd zijn voor zowel het gewone als voor het terzake professionele publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

44. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu zijn de wordelementen van de merken beschrijvend voor financiële diensten in het algemeen en voor financieringsdiensten in het bijzonder. Echter, het onderscheidend vermogen van een ingeroepen merk is niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege de overeenstemming van de merken en van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837 en GEU, Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

45. 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).

46. De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig identiek. De diensten van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten van het ingeroepen merk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

47. Zowel het door verweerder signaleerde kortgeding voor de rechtbank van Amsterdam (zie punt 15) als deze oppositieprocedure moeten op hun eigen merites worden beoordeeld. De in dit kortgeding aangevoerde argumenten kunnen dan ook niet in deze oppositieprocedure in overweging worden genomen.

48. Met het feitelijke gebruik van het betwiste merk (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De vergelijking van de diensten vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (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:T:2008:444).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2016073 wordt toegewezen.

51. Benelux aanvraag 1413780 wordt niet ingeschreven.

52. 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, 18 januari 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams