

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017822
van 22 december 2022

Opposant: **Axel Doucerain**
4 rue Edith Piaf - Immeuble Asturia, Bât C
F-44800 Saint-Herblain (FR)
Frankrijk

Gemachtigde: **ATLANTIP BENELUX SRL**
Rue des Paysagistes 59
1160 Bruxelles
België

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1479949**

ATLANTIP

tegen

Verweerder: **Atlantis Memorials B.V.**
Industrieweg 10
5627 BS Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **LIOC Patents & Trademarks**
Zwaanstraat 31 L
5651 CA Eindhoven
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1455931**



ATLANTIS

I. FEITEN EN PROCEDURES

A. Feiten

1. Op 15 december 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het



gecombineerde woord-/beeldmerk ATLANTIS voor waren in de klasse 14 en diensten in de klasse 35. Deze aanvraag is onder nummer 1455931 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 januari 2022.

2. Op 10 februari 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1479949 met geldigheid in de Europese Unie van het woordmerk ATLANTIP ingediend op 10 mei 2019 en ingeschreven op 10 mei 2019 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.

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

4. De oppositie werd aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en werd gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.

5. Bij het indienen van zijn argumenten laat opposant weten de grondslag van de oppositie te beperken tot de diensten in klasse 35 van het oudere ingeroepen merk en voor wat betreft het betwiste teken te beperken tot een deel van de dienstenomschrijving in klasse 35, te weten: "reclame en publiciteit".

6. Gedurende de oppositieprocedure, te weten na indiening van argumenten door opposant en voorafgaand aan de indiening van het verweer door verweerder, beperkt verweerder de dienstenomschrijving "reclame en publiciteit" tot "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten". Opposant is door het Bureau van deze beperking op de hoogte gesteld.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 11 februari 2022. 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 van de procedure is afgerond op 6 juli 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Opposant begint met het vergelijken van de tekens en stelt dat met betrekking tot het betwiste teken het wordelement ATLANTIS het dominante en onderscheidende element is. Het relevante publiek zal volgens opposant eerder naar het merk verwijzen door het wordelement uit te spreken, dan door het figuratieve element te beschrijven. Met betrekking tot het ingeroepen merk is volgens opposant ATLANTIP het enige element, wat niet opgesplitst kan worden, en zou het daardoor niet mogelijk zijn dominerende en onderscheidende elementen van dit merk te identificeren. De vergelijking dient plaats te vinden tussen de wordelementen ATLANTIP en ATLANTIS.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking komt de auditieve weergave van een samengesteld merk overeen met de woordbestanddelen, volgens opposant. De auditieve totaalindruk wordt met name beïnvloed door het aantal en de opeenvolging van lettergrepen. ATLANTIP en ATLANTIS zijn nagenoeg identiek zijn. Zij verschillen enkel wat betreft hun laatste letter –P en –S. Het begin van een wordelement trekt doorgaans de aandacht van de consument. Opposant concludeert dat de tekens op auditief vlak in hoge mate overeenstemmen.

12. Volgens opposant is er geen aanzienlijk verschil in de stilering van de tekens. Het beeldelement in het betwiste teken zal louter decoratief worden opgevat. Het liggend streepje in de letters A is weggelaten. Dit doet volgens opposant niet af aan de grote mate van visuele overeenstemming. Ook op visueel vlak heeft het begin van een teken over het algemeen veel invloed op de totaalindruk, volgens opposant. Het verschil in enkel het eindgedeelte van de tekens sluit overeenstemming niet uit. Opposant concludeert dat de tekens op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen.

13. Opposant laat weten dat ATLANTIS verwijst naar een mythisch eiland vernoemd naar de Griekse god Atlas. ATLANT verwijst naar een zuil in de vorm van een mannenfiguur en is afgeleid van de naam Atlas. IP is volgens opposant de afkorting voor Intellectual Property. Volgens opposant stemmen de tekens voor een deel van het publiek conceptueel overeen, aangezien zij beide naar de god Atlas verwijzen. Voor het deel van het publiek dat geen notie heeft van de Griekse mythologie, heeft geen van beide tekens een betekenis en is een conceptuele vergelijking niet mogelijk.

14. Wat betreft de vergelijking van de tekens concludeert opposant dat de tekens voor minstens een deel gelijk zijn. De delen die gelijk zijn betreffen de dominante elementen van beide tekens. De figuratieve elementen van het betwiste teken zijn puur decoratief en hebben daarmee een gering intrinsiek onderscheidend vermogen. In een dergelijk geval blijft er volgens opposant sprake van een hoge mate van overeenstemming.

15. Opposant vergelijkt twee diensten uit klasse 35 van het ingeroepen merk met de diensten uit klasse 35 van het betwiste teken waartoe opposant de oppositie heeft beperkt. Met betrekking tot een deel van de diensten uit het ingeroepen merk komt opposant tot de conclusie dat deze vallen onder de algemene dienstenomschrijving uit het betwiste teken. Met betrekking tot het andere deel van de diensten uit het ingeroepen merk stelt opposant dat deze een belangrijk element zijn met betrekking tot de dienst uit klasse 35 van het betwiste teken. De diensten zijn volgens opposant dan ook soortgelijk.

16. Het relevante publiek voor de diensten in klasse 35 bestaat uit zowel professionals als particulieren. Er dient dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring.

17. Opposant concludeert dat de tekens en de diensten in hoge mate overeenstemmen en dat er gevaar voor verwarring bestaat. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren,

inschrijving van het betwiste teken te weigeren en de deposant te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder begint met op te merken dat het merkenregister van het Bureau 209 merken bevat welke overeenstemmen met "ATLANT".

19. Vervolgens geeft verweerder achtergrondinformatie over de verweerder en opposant. De informatie ziet met name op hoe en met betrekking tot welke waren en diensten de tekens worden gebruikt.

20. Verweerder stelt dat het relevante publiek een hoog aandachtsniveau heeft en op geen enkel moment zal denken dat de waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde of gelieerde ondernemingen. Van verwarringsgevaar kan dan ook geen sprake zijn.

21. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het ingeroepen merk uit twee woordelementen bestaat, te weten "ATLANT" en "IP". Het element "IP" refereert duidelijk naar de waren en diensten waarop het ingeroepen merk betrekking heeft en is het beschrijvende element. Het element "ATLANT" is volgens verweerder het dominante en onderscheidende element in het ingeroepen merk.

22. Volgens verweerder bestaat het betwiste teken uit twee grafische elementen, te weten



en ATLANTIS

. Verweerder laat weten dat de eerste en de vierde letter binnen het tweede grafische element als omgekeerde V worden weergegeven en dat dit de 11^e letter uit het Griekse alfabet betreft, namelijk "Lambda".

23. Verweerder stelt dat binnen het betwiste teken het grafische element bestaande uit de cirkels en verticale streep het dominante en onderscheidende deel is. Verweerder concludeert dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten en dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

24. Ook met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat er twee woorden te herleiden zijn uit het ingeroepen merk, te weten "ATLANT" en "IP". Mochten de letters in het betwiste teken gelezen worden als "ATLANTIS" dan zal dit als één woord worden uitgesproken, volgens verweerder. Concluderend geeft verweerder aan dat vanuit auditief oogpunt het ingeroepen merk en het betwiste teken niet identiek of overeenstemmend zijn.

25. Vanuit conceptueel oogpunt merkt verweerder op dat het element "ATLANT" uit het ingeroepen merk verwijst naar een zuil in de vorm van een mannenfiguur, maar dat een groot deel van de consumenten dit niet zal herkennen. Het element "IP" is een gangbare afkorting voor "Intellectual Property" en verwijst naar de diensten waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Hierdoor heeft het merk een beperkt onderscheidend vermogen waardoor de verschillen er sneller voor zorgen dat er geen kans op verwarring is, volgens verweerder. Het element ATLANTIS verwijst volgens verweerder naar een gezonken stad of eilandenrijk afkomstig uit een legende.

26. Volgens verweerder heeft ten minste één van de tekens een betekenis. Visuele en auditieve overeenkomsten kunnen door semantische verschillen tussen tekens worden geneutraliseerd. Wanneer ten minste één van de betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaststaande betekenis heeft, kan neutralisering worden aangenomen.

27. Verweerder concludeert dat vanuit conceptueel oogpunt het betwiste teken niet identiek of overeenstemmend is aan het merk van opposant.

28. Volgens verweerder zijn de totaalindrukken van de tekens niet identiek of overeenstemmend en kan een vergelijking van waren en diensten achterwege gelaten worden. Voor de volledigheid maakt verweerder toch een vergelijking.

29. Verweerder stelt dat het feit dat diensten in dezelfde klasse zijn ingedeeld, niet betekent dat de diensten overeenstemmen.

30. De diensten "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten" stemmen volgens verweerder op geen enkele manier overeen met de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk van opposant. De diensten zijn bestemd voor een ander publiek en kennen verschillende afzetkanalen. Ook zijn de diensten niet complementair of concurrerend.

31. Verweerder concludeert dat de betrokken diensten niet identiek of overeenstemmend zijn.

32. Visueel, auditief en conceptueel zijn de tekens niet identiek of overeenstemmend en is er geen sprake van verwarringsgevaar, volgens verweerder. Het Bureau wordt verzocht de oppositie in zijn geheel af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd".¹

35. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn².

36. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: "HvJEU") dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk³.


Vergelijking van de tekens

37. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

38. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens⁵. De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.⁶

39. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, 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.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ATLANTIP	

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen merk betreft een zuiver woordmerk bestaande uit het woord "ATLANTIP", dat acht letters telt. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord- beeldmerk. Het beeldelement bestaat uit een kleine cirkel, met daaromheen een middelgrote cirkel en weer daaromheen een grote cirkel. Het beeldelement bevat tevens een verticale streep welke loopt vanuit het midden van de kleine cirkel tot aan de grote cirkel. Onder het beeldelement staat het wordelement ATLANTIS weergegeven, in een standaard lettertype, dat net als het ingeroepen merk acht letters telt.

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

42. In het geval van samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement.⁷ Het Bureau is van oordeel dat in het voorliggende geval het woordelement ATLANTIS een eigen onderscheidende positie behoudt, al is het beeldelement door de grootte en de plaatsing zeker niet te veronachtzamen⁸.

43. Visueel stemmen de letters "A" uit het ingeroepen merk en "Λ" uit het betwiste teken in grote mate overeen. Binnen de "Λ" ontbreekt slechts het horizontale streepje. De laatste letter -P uit het ingeroepen merk en de laatste letter -S uit het woordelement van het betwiste teken verschillen. De overige letters uit het ingeroepen merk zijn op identieke plaatsen hernomen in het betwiste teken. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden⁹. Het eerste deel ATLANTI- uit het ingeroepen merk en het eerste deel ATLANTI- uit het betwiste teken stemmen visueel in grote mate overeen.

44. In het licht van het voorgaande is het Bureau derhalve van oordeel dat het ingeroepen merk en het betwiste teken op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁰

46. In tegenstelling tot hetgeen verweerder stelt (zie punt 22) is het Bureau van oordeel dat in elk geval een aanzienlijk deel van het relevante publiek in "Λ" niet de uit het Griekse alfabet afkomstige letter Lambda (equivalent van de letter "L" in het Latijnse alfabet) herkent. Vanwege de grote overeenkomst met de uit het Latijnse alfabet afkomstige letter A, zal door het relevante publiek de "Λ" gelezen en uitgesproken worden als de letter "A".

47. In het licht van voorgaande dienen, wat betreft de auditieve vergelijking, ATLANTIP en ATLANTIS met elkaar vergeleken te worden.

48. Beide tekens hebben drie lettergrepen: AT-LAN-TIP vs. AT-LAN-TIS. De eerste twee lettergrepen AT-LAN zijn in beide tekens identiek. Enkel de laatste lettergrepen -TIS en -TIP zijn verschillend maar stemmen auditief toch overeen doordat zij de beginklank TI delen. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden¹¹. De tekens zijn dan ook auditief in sterke mate overeenstemmend.

49. Een deel van het publiek zou, zoals verweerder stelt, in ATLANTIP de afkorting "IP" voor "Intellectual Property" kunnen herkennen en zal het merk bij het uitspreken opdelen in de volgende lettergrepen; AT-LANT-I-P. De verschillen zijn dan groter, maar ook in dat geval geldt dat de

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁸ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁰ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹¹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

overeenkomsten het eerste deel van de tekens betreffen en de tekens in hun totaalindruk nog altijd in zekere mate auditief overeenstemmen.

50. Het Bureau oordeelt dat het ingeroepen merk en het betwiste teken auditief voor een deel van het publiek in sterke mate en voor een deel van het publiek in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

51. Beide partijen wijzen er op dat ATLANTIS verwijst naar een gezonken eiland uit de Griekse mythologie en dat ATLANT verwijst naar een zuik in de vorm van een mannenfiguur. Het Bureau meent dat de betekenis van ATLANTIS en ATLANT bij het overgrote deel van het publiek niet bekend is.

52. Verweerder stelt verder dat IP zou verwijzen naar "Intellectual Property". Gezien de samenstelling van de tekens kan worden betwijfeld of het publiek dit in het merk zal zien.

53. Het Bureau oordeelt dat in de ogen van het relevante publiek beide tekens geen duidelijke en vaststaande betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen¹² en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Voor het deel van het relevante publiek dat wel het element IP herkent als verwijzing naar "Intellectual Property" zal het begripsmatige verschil onvoldoende zijn om de elementen van visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

54. Het ingeroepen merk en het betwiste teken stemmen visueel overeen en auditief in zekere mate overeen. Op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde of is het begripsmatige verschil onvoldoende voor neutralisering.

Vergelijking van de diensten

55. 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.¹³

56. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁴

57. Zoals reeds aangegeven werd de oppositie aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en werd de oppositie gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk. Opposant heeft vervolgens de oppositie beperkt tot alle diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk en de diensten "reclame en publiciteit" uit klasse 35 van het betwiste teken. Verweerder heeft een dienstenbeperking in het register laten aantekenen naar aanleiding waarvan de diensten "reclame en publiciteit" is beperkt tot "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten".

¹² HvJ EU 4 maart 2020, C-328/28, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en HvJ EU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁴ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

58. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 35 Business management of intellectual property rights folders; commercial administration; office functions; business management consultancy; business management and organization consultancy; professional business consultancy; auditing services and consulting for individuals and businesses in business management; consulting, studies and economic and commercial forecasting; business appraisals; business information and inquiries; business research; business investigations and surveys; business information research for third parties; market research and studies; assistance in establishing strategies for the exploitation of intellectual property rights and consulting services related thereto (consulting for business and establishment of strategies); computer file management; compilation, systemization and updating, in computer databases, of data relating to intellectual property rights; database management; management of data banks; information searches in computer files; compilation of statistics; news clipping services; creation of trademarks and other distinctive signs; business consulting and management for the creation and strategy of companies in intellectual and/or industrial property; organization of exhibitions, trade fairs and shows for commercial or advertising purposes; market assessment services relating to the evaluation of intellectual property rights.</p> <p>Vertaling: KI 35 Commercieel beheer van portefeuilles van intellectuele eigendomsrechten; bedrijfsadministratie; kantoorwerk; advies inzake bedrijfsbeheer; advies inzake bedrijfsorganisatie en -beheer; professioneel advies inzake bedrijfsvoering; auditing en advisering van particulieren en ondernemingen bij de uitoefening van hun bedrijf; economisch en bedrijfseconomisch advies, studies en prognoses; bedrijfsadvisering; bedrijfsinformatie en -inlichtingen; bedrijfsonderzoek; onderzoek naar bedrijfsinformatie voor derden; marktonderzoek en -studies; bijstand bij het uitstippelen van</p>	<p>KI 35 Reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten.</p>

<p>strategieën voor de exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten en aanverwante adviesdiensten (bedrijfsadvisering en strategiebepaling); beheer van computerbestanden; verzamelen, systematiseren en bijwerken in een centraal bestand van gegevens met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten; beheer van gegevensbanken; opzoeken van informatie in computerbestanden; samenstellen van statistieken; persoverzichten; diensten op het gebied van de creatie van merken en andere onderscheidende tekens; commerciële en management consultancy voor de creatie en de strategie van ondernemingen op het gebied van industriële en/of intellectuele eigendom; organisatie van tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële of reclamedoeleinden; diensten op het gebied van marktevaluatie in verband met de evaluatie van intellectuele eigendomsrechten.</p>	
<p><i>NB. De dienstenlijst van het ingeroepen merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

De diensten in klasse 35

59. Voor slechts de diensten "organisatie van tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële of reclamedoeleinden" en "marktonderzoek en -studies" uit klasse 35 van het ingeroepen merk heeft opposant gemotiveerd waarom deze soortgelijk zijn aan "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten" uit klasse 35 van het betwiste teken. Ook het Bureau is van oordeel dat deze diensten soortgelijk zijn. Nu opposant de overige diensten in klasse 35 niet behandelt, behoeft het Bureau deze diensten niet te vergelijken.

60. De diensten "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten" uit het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten "tentoonstellingen, beurzen en shows voor commerciële of reclamedoeleinden" uit het ingeroepen merk. Deze diensten hebben alle tot doel reclame en vallen vaak samen wat betreft aanbieders en het relevante publiek. Dat de reclamediensten van het betwiste teken na aantekening van een dienstenbeperking enkel nog zien op specifieke waren doet niet af aan het feit dat het reclamediensten betreffen en dat deze diensten soortgelijk zijn aan de diensten uit het ingeroepen merk met als doel reclame.

61. De diensten "reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten" uit het betwiste teken zijn ook in zekere mate soortgelijk aan de diensten "marktonderzoek en -studies" van het ingeroepen merk. Zij kunnen samenvallen wat betreft aanbieders. Het is gebruikelijk dat reclamebureau's ook marktonderzoeken aanbieden voorafgaand aan gerichte reclamediensten. In grote lijnen is het doel van de diensten ook hetzelfde, namelijk een onderneming helpen bij de ontwikkeling, uitbreiding en verwerving van een marktaandeel en/of de versterking van de positie van een onderneming op de markt.

Conclusie

62. De betrokken diensten zijn in zekere mate soortgelijk.

B. Globale beoordeling

63. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van des gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁵ De betrokken diensten in klasse 35 zijn naar hun aard gericht op handelsondernemingen, om hen te helpen met het aan de man brengen van hun waren of diensten en vallen daarmee onder de noemer "business-to-business". Dat betekent ook dat het relevante publiek voor deze diensten over het algemeen professionals zijn met een verhoogd aandachtsniveau, zoals verweerder ook stelt (zie punt 20).

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.¹⁶ In casu gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu dit geen kenmerk van de betrokken waren of diensten omschrijft en opposant geen bewijs heeft aangeleverd waarmee bekendheid en bijgevolg een ruimere beschermingsomvang worden aangetoond.

65. In dit geval is er sprake van een sterke mate van visuele overeenstemming en een zekere mate van auditieve overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. Begripsmatig verschillen de tekens, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. De diensten zijn (in zekere mate) soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau ondanks het verhoogde aandachtsniveau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

C. Overige factoren

66. Opposant verzoekt het Bureau om verweerder te veroordelen tot het betalen van de kosten van de oppositieprocedure en verweerder verzoekt het Bureau om opposant te veroordelen in de kosten (zie punten 17 en 32). In het kader van een oppositieprocedure is er 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 opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

67. Met betrekking tot het verwarringsgevaar laat verweerder het Bureau weten dat hij 209 eerdere merkregistraties heeft gevonden welke overeenstemmen met ATLANT. In dit verband wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de

¹⁵ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.¹⁷ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

D. Conclusie

68. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2017822 wordt toegewezen.

70. De Benelux aanvraag met nummer 1455931 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 35: reclame en publiciteit betrekking hebbende op herinneringsproducten.

71. De Benelux aanvraag met nummer 1455931 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, waartegen de oppositie niet is gericht:

- Klasse 14: (alle waren);
- Klasse 35: zakelijke bemiddeling bij contracten met betrekking tot de aan- en verkoop, import- en exportbemiddeling van rouwartikelen, te weten crematie-urnen en goederen van edele metalen en hun legeringen, juwelen, edelstenen, juwelen van crematie-as, juwelen voor het bewaren van crematie-as; het samenbrengen ten gunste van derden van begrafenisgoederen, te weten crematie-urnen en goederen gemaakt van edele metalen en hun legeringen, juwelen, edelstenen, juwelen van crematie-as, juwelen voor het bewaren van crematie-as, uitgezonderd het vervoer daarvan, om klanten in staat te stellen op hun gemak deze goederen te bekijken en te kopen door middel van postordercatalogi, flyers, nieuwsbrieven en een online winkel; verkoopbevordering; advisering en informatie met betrekking tot de voornoemde diensten.

¹⁷ Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX,) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

72. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 22 december 2022



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier