

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018095**  
**van 12 oktober 2023**

**Opposant:** **Horváth & Partner GmbH**  
Phoenixbau Königstr. 5  
70173 Stuttgart  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Office Freylinger S.A.**  
Route d'Arlon 234  
8010 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen merk:** **Internationale inschrijving 1631078**



*tegen*

**Verweerder:** **College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, openbare instelling**  
Congresstraat 12-14  
1000 Brussel  
België


**Gemachtigde:** **BAP IP bv - Brantsandpatents**  
Charles de Kerchovelaan 17  
9000 Gent  
België

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1461718**




## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 maart 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 36 en 45. De aanvraag is onder nummer 1461718 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 april 2022.

2. Op 30 mei 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 1631078, met gelding in de Europese Unie, van

 het beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 28 mei 2021, met de inschrijvingsdatum van 2 mei 2022 voor de aanwijzing van de Europese Unie, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 42.

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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk en is gericht tegen op alle diensten van het bestreden teken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 31 mei 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Gedurende de procedure heeft verweerder tweemaal een beperking van de dienstenlijst van het bestreden teken doorgevoerd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 december 2022.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. 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 het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

### A. Argumenten opposant

8. Opposant betoogt dat de bestreden diensten in klasse 35 identiek zijn aan, dan wel overeenstemmend zijn met de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk. Alle diensten genoemd in klasse 35 hebben immers betrekking op de controle van het beheer van een onderneming. De diensten in klasse 36 van het bestreden teken stemmen overeen met de consultancy- en managementcontrolediensten

waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd in klasse 35, aangezien in beide diensten de financiële analyse van een bedrijf een rol speelt, aldus opposant. Opposant stelt dat de juridische diensten in klasse 45 van het bestreden teken zijn beperkt tot accountants en de diensten van accountants. Deze diensten zijn derhalve sterk verbonden met de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk, die betrekking hebben op accountantsdiensten. Opposant betoogt dat deze diensten derhalve overeenstemmend zijn.

9. Volgens opposant is het bestreden teken een imitatie van het ingeroepen merk. In beide tekens bestaan de kenmerkende elementen uit i) twee identieke geometrische vormen (*vierkanten*), ii) twee kleuren (*donkerblauw en lichtblauw*), iii) identieke positionering van de vierkanten (*interlaced*), iv) identieke positionering van de gekozen kleuren (*donkerblauw bovenaan en lichtblauw onderaan*). De tekens worden gekenmerkt door een identieke structuur en gebruik van kleuren en maken daardoor een vrijwel identieke totaalindruk, aldus opposant. Om die reden stelt opposant dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen, dan wel vrijwel identiek zijn.

10. Opposant betoogt dat een auditieve vergelijking niet mogelijk is en dat de tekens geen begripsmatige betekenis hebben.

11. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten. Met betrekking tot de door verweerder doorgevoerde beperkingen (zie punt 6) heeft opposant aangegeven dat deze beperkingen geen reden geven om de oppositie in te trekken.

## **B. Reactie verweerder**

12. Verweerder betreft het Belgische College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) en is een publieke instelling. De activiteiten van verweerder zijn beperkt bij wet tot deze van wettelijke controle en toezicht op één specifieke beroepsgroep, zijnde bedrijfsrevisoren. Verweerder licht toe dat het CTR onafhankelijk is en de activiteiten van het CTR uitsluitend worden uitgevoerd in het algemeen belang. In tegenstelling tot opposant mag het CTR – als publieke instelling met door de wet beperkte opdracht – geen commerciële activiteiten uitvoeren, aldus verweerder.

13. Het bestreden teken is volgens verweerder ook onderdeel van diverse merkregistraties in combinatie met verschillende woordelementen. Verweerder merkt op dat opposant alleen oppositie heeft ingesteld tegen de aanvraag van het zuivere beeldmerk. Tegen ditzelfde beeldmerk in combinatie met de namen CTR, CSR of BAOB heeft opposant zich niet verzet, aldus verweerder.

14. Verweerder betoogt verder dat gedurende de procedure de lijst van diensten van het bestreden teken tweemaal door verweerder is gespecificeerd. Thans omvat de beschrijving van de diensten slechts één klasse gemeenschappelijk met het merk van opposant. Ook voor deze ene gemeenschappelijke klasse wordt de link gelegd met de activiteiten van verweerder als overheidsinstelling, die door de Belgische wetgever is belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen door de accountants.

15. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt verweerder dat in de dienstenlijst van het betwiste merk duidelijk wordt aangegeven dat deze diensten uitsluitend zijn gericht op de wettelijke controle op een zeer specifieke professionele groep, namelijk bedrijfsrevisoren. Deze doelgroep heeft een hoog aandachtsniveau, aldus verweerder. Volgens verweerder zijn de diensten van het ingeroepen merk eveneens gericht op een professioneel publiek. Gezien deze diensten een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsorganisatie en financiën, is het niveau van hun aandacht hoog.

16. Verweerder betoogt verder dat de producten en diensten van opposant worden aangeboden aan commerciële bedrijven. Om die reden is de doelgroep van de onderhavige diensten verschillend. Daarnaast is de origine van de dienstverlening verschillend, nu de waren en diensten van het ingeroepen merk worden aangeboden door een commercieel bedrijf en de diensten van het bestreden teken afkomstig zijn van een publieke instelling met een toezichthoudende bevoegdheid. De diensten van het bestreden teken zijn derhalve niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk, omdat deze diensten een andere aard, origine en bestemming hebben, en zich niet richten op hetzelfde doelpubliek, aldus verweerder.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat eenvoudige, abstract grafische elementen die uit slechts één of twee geometrische basisvormen bestaan inherent als zwakke elementen worden beschouwd. De overeenkomst in zwakke elementen heeft volgens verweerder slechts een beperkte invloed op de vergelijking van de conflicterende tekens. Daarnaast zullen kleine verschillen in dit geval een grote impact hebben op de perceptie van de consument, aldus verweerder.

18. Verweerder stelt dat gezien de verschillen in de vorm (vierkanten met ronde hoeken versus gelijkbenige parallellogrammen), de kleuren (twee tinten blauw versus blauw en donker groen), verschillende diktes bij de gebruikte lijnen (dikke lijnen versus dunne lijnen), verschillende wijze van overlap van de geometrische figuren (in elkaar geweven versus boven elkaar liggend), het verschil inzake de intersectie (afgeronde intersectie versus het opnieuw gelijkbenige parallellogram als intersectie) en de verschillende hoeken (afgeronde versus rechte hoeken) er in de ogen van het relevante publiek, dat bestaat uit een professioneel publiek met een hoog aandachtsniveau, geen gevaar voor verwarring kan bestaan.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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.”*<sup>1</sup>

22. 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 zijn.<sup>2</sup>

23. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval,

---

<sup>1</sup> 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.

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

waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de 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 merk.<sup>3</sup>



### **Vergelijking van de tekens**

24. 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.<sup>4</sup>

25. 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 tekens.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

26. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

### **Vergelijking van de tekens**

#### *Auditieve vergelijking*

28. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken zijn zuivere beeldmerken. Wat betreft de auditieve vergelijking van de tekens merkt het Bureau op dat een zuiver beeldmerk dat woardelementen mist, per definitie niet kan worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of conceptuele inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt echter noodzakelijkerwijs samen met hetzij

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

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

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

<sup>6</sup> 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).

de visuele waarneming, hetzij de conceptuele waarneming van het betrokken merk. Aangezien merk en teken geen woordelementen bevatten, hoeft bijgevolg geen afzonderlijke auditieve vergelijking te worden uitgevoerd.<sup>7</sup>

#### *Begripsmatige vergelijking*

29. Het Bureau is het met opposant eens dat de tekens geen begripsmatige inhoud hebben (zie punt 10). Deze stelling is door verweerder niet betwist. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde.

#### *Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen merk bestaat uit twee vierhoeken, schuin weergegeven, van dezelfde grootte, die elkaar rechtsonder en linksboven overlappen en waarvan de hoger geplaatste figuur donkerblauw is en de lager geplaatste figuur lichtblauw is. Het bestreden teken bestaat uit twee figuren, die beide worden gevormd door drie hoeken van 90 graden en een gebogen lijn. Deze figuren zijn eveneens van gelijke grootte. De hoger geplaatste figuur is donkerblauw en heeft de gebogen lijn rechtsonder. De lager geplaatste figuur is lichtblauw en heeft de gebogen lijn linksboven. De figuren zijn rechtsonder en linksboven aan elkaar geschakeld, derhalve waar de gebogen lijnen zich bevinden.

31. Het Bureau stelt vast dat een aantal opvallende kenmerken van de beeldmerken overeenstemmen. In beide tekens gaat het om twee gelijkende figuren van dezelfde grootte, die schuin onder elkaar zijn geplaatst en die elkaar kruisen. In beide gevallen gaat het om een figuur dat lijkt op een vierkant. Ook is de bovenste figuur in een donkerblauwe tint en de onderste figuur in een lichtblauwe tint waardoor eenzelfde kleurcontrast wordt bewerkstelligd.

32. Daarnaast bevatten de tekens diverse verschillen, te weten dat in het ingeroepen merk de figuren schuin staan, het bestreden teken gebogen lijnen heeft en het feit dat de figuren van het bestreden teken met elkaar geschakeld zijn.

33. Het Bureau acht van belang dat de vergelijking moet worden gebaseerd op de totaalindruk waarbij het publiek zich niet bezighoudt met de analyse van elk klein detail. Naar het oordeel van het Bureau bevatten de tekens opvallende gelijkenissen, omdat zowel het merk als het teken eenzelfde verschijningsvorm hebben als gevolg van de configuratie bestaande uit twee 'vierkante' figuren van gelijke grootte, die op vergelijkbare wijze ten opzichte van elkaar zijn geplaatst en die elkaar kruisen, alsmede de rangschikking van kleuren met gelijkende blauwtinten die eenzelfde licht-donker kleurcontrast creëren. Daar staat tegenover dat de tekens ook een aantal duidelijke verschillen vertonen, zoals hierboven aangegeven.

34. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

#### *Conclusie*

35. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Een auditieve en begripsmatige vergelijking is niet mogelijk.

---

<sup>7</sup> Gerecht EU 12 december 2019, T-266/19, ECLI:EU:T:2019:854, punten 38-39 en de daar genoemde rechtspraak (Gastivo).

### **Vergelijking van de waren en diensten**

36. 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.<sup>8</sup>

37. 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.<sup>9</sup>

38. Opposant licht in zijn argumenten bij de vergelijking van de waren en diensten alleen toe dat de diensten uit klasse 35 van het ingeroepen merk overeenstemmen met de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd (zie punt 8). Er wordt in het geheel geen toelichting gegeven op de overige waren en diensten van het ingeroepen merk. Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.<sup>10</sup> Daarnaast heeft verweerder de diensten van het bestreden teken tweemaal beperkt (zie punten 6 en 14).

39. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Kl 35 Bedrijfsadvies; advies- en consultancydiensten op het gebied van business management; bedrijfsadvies op het gebied van bedrijfsorganisatie, proces management, corporate governance, controlling, strategie, fusies, overnames en afstotingen, coaching, marketing, prijszetting, human resources, productie, lean operations; kwaliteitsverbetering; leveranciersmanagement, digitaal transformatie-management, data-analyse, machine learning, artificiële intelligentie, duurzaamheid en groene transformatie; bedrijfsadministratie.</p> <p><i>Cl 35 Business consultancy; advisory and consultancy services relating to business management; business consultancy in the fields of business organization, process management, corporate governance, controlling, strategy, mergers, acquisitions and divestments, coaching, marketing, pricing, human resources, production, lean operations, quality improvement, supplier management, digital transformation, data analysis, machine learning, artificial intelligence, sustainability and green transformation; business administration.</i></p>	<p>Kl 35 Financiële controles, tevens door bedrijfsrevisoren, namelijk uitvoeren van financiële controles door de wettelijk ingestelde toezichthoudende instantie in het kader van de naleving door bedrijfsrevisoren van de toepasselijke wetgevende en reglementaire bepalingen; administratieve diensten bij het inschrijven van gegevens in registers met bedrijfsrevisoren, gecertificeerde controleurs en gecertificeerde opleiders van bedrijfsrevisoren; administratieve diensten bij het samenstellen en bijhouden van registers met gegevens van bedrijfsrevisoren, gecertificeerde controleurs en gecertificeerde opleiders van bedrijfsrevisoren; organiseren en uitvoeren van, alsmede het toezicht houden op financiële controles door bedrijfsrevisoren; administratief beheer van databanken op het gebied van bedrijfsrevisoren; advisering met betrekking tot de verificatie van rekeningen door bedrijfsrevisoren; advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten in het kader van de uitoefening van het toezicht door een wettelijk aangeduide autoriteit van de naleving door bedrijfsrevisoren van de toepasselijke wetgevende en reglementaire bepalingen.</p>

<sup>8</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>9</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<sup>10</sup> BenGH (tweede kamer) 18 oktober 2022, C 2021/13, punt 19 (Sitel).

	<p>KI 36 Financiële controles, tevens door bedrijfsrevisoren, namelijk uitvoeren van financiële controles door de wettelijk ingestelde toezichthoudende instantie in het kader van de naleving door bedrijfsrevisoren van de toepasselijke wetgevende en reglementaire bepalingen; administratieve diensten bij het inschrijven van gegevens in registers met bedrijfsrevisoren, gecertificeerde controleurs en gecertificeerde opleiders van bedrijfsrevisoren; administratieve diensten bij het samenstellen en bijhouden van registers met gegevens van bedrijfsrevisoren, gecertificeerde controleurs en gecertificeerde opleiders van bedrijfsrevisoren; organiseren en uitvoeren van, alsmede het toezicht houden op financiële controles door bedrijfsrevisoren; administratief beheer van databanken op het gebied van bedrijfsrevisoren; advisering met betrekking tot de verificatie van rekeningen door bedrijfsrevisoren; advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten in het kader van de uitoefening van het toezicht door een wettelijk aangeduide autoriteit van de naleving door bedrijfsrevisoren van de toepasselijke wetgevende en reglementaire bepalingen.</p>
	<p>KI 45 Juridisch toezicht op bedrijfsrevisoren; conformiteitsaudits inzake regelgeving en wetgeving in het kader van de uitoefening van het toezicht door een wettelijk aangeduide autoriteit van de naleving door bedrijfsrevisoren van de toepasselijke wetgevende en reglementaire bepalingen.</p>
<p><i>NB. De warenlijst van het ingeroepen merk is in het Engels. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

#### Klasse 35 en 36

40. Klasse 35 en 36 bevatten dezelfde dienstenomschrijving die specifiek betrekking heeft op het toezicht houden op bedrijfsrevisoren.<sup>11</sup> Verweerder betoogt dat deze diensten niet overeenstemmend zijn met de diensten van het ingeroepen merk, omdat de bestreden diensten enkel kunnen worden verleend door een publieke instelling in het kader van het uitvoeren van een wettelijke taak.

41. Het Bureau is echter van oordeel dat ondanks dat de diensten zich richten op een verschillend publiek en niet door dezelfde soort organisaties worden aangeboden, er een verband bestaat tussen de bestreden diensten en de diensten "Bedrijfsadvies; advies- en consultancydiensten op het gebied van business management; bedrijfsadvies op het gebied van bedrijfsorganisatie, proces management, corporate governance, controlling" waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. De adviesdiensten van het ingeroepen merk richten zich op de organisatie van een bedrijf en kunnen worden verleend door

<sup>11</sup> In Nederland vergelijkbaar met een registeraccountant.



ondernemingen gespecialiseerd op het gebied van accountancy, belastingen en auditing. Het ingeroepen merk betreft derhalve diensten waarbij de gang van zaken bij een bedrijf worden gecontroleerd en beoordeeld. De diensten van bedrijfsrevisoren kunnen hier ook onder vallen. De bestreden diensten betreffen het toezicht op deze specifieke beroepsgroep en kunnen zich derhalve richten op het beoordelen van de kwaliteit van de diensten van opposant.

42. In het licht van voornoemde (indirecte) connectie is het Bureau van oordeel dat er hoogstens sprake is van een lichte mate van overeenstemming tussen voornoemde diensten.

#### *Klasse 45*

43. Het voorgaande geldt ook voor de bestreden diensten in 45. Deze diensten zijn eveneens specifiek gericht op het uitoefenen van toezicht op bedrijfsrevisoren, echter dan met betrekking tot de juridische controle. De bedrijfsorganisatorische adviseringsdiensten van opposant zullen ook rekening moeten houden met juridische aspecten, en hierbij kunnen ook bedrijfsrevisoren betrokken zijn.

44. Naar het oordeel van het Bureau bestaat er derhalve eveneens een lichte mate van overeenstemming tussen de diensten in klasse 45 van het bestreden teken en de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk.

#### *Conclusie*

45. De diensten van het bestreden teken zijn in lichte mate overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

#### ***Globale beoordeling***

46. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de 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.<sup>12</sup> In het voorliggend geval zijn de betrokken diensten bestemd voor de zakelijke markt en betreft het financiële en juridische kwesties, waardoor het publiek een hoger dan normaal aandachtsniveau zal hebben.

47. 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.<sup>13</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu deze geen kenmerk van de betrokken diensten omschrijft.

48. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van

---

<sup>12</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>13</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>14</sup>

49. Een auditieve en begripsmatige vergelijking is in het onderhavige geval niet aan de orde. De tekens zijn enkel visueel in zekere mate overeenstemmend. Daarnaast zijn de betrokken diensten slechts in lichte mate overeenstemmend. Het Bureau meent dat de overeenstemming tussen de merken in het onderhavige geval onvoldoende is om te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar, omdat het, in casu, professionele publiek met een verhoogd aandachtsniveau naar het oordeel van het Bureau niet zal menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming of instantie.

## **B. Overige factoren**

50. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 13), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

## **C. Conclusie**

51. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

## **IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2018095 wordt afgewezen.

53. De Benelux aanvraag met nummer 1461718 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 12 oktober 2023



Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard

---

<sup>14</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.