

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018266
Van 31 oktober 2023

Opposant: **Infra Beveiliging B.V.**
Geelvinckstraat 66
1951 BE Velsen-Noord
Nederland

Gemachtigde: **Marqu Brands and Trademarks B.V.**
Koninginnegracht 35
2514 AC Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1458588**



tegen

Verweerder: **JK Verkeersdiensten B.V.**
Veerdam 30
2961 AZ Kinderdijk
Nederland

Gemachtigde: **Ploum**
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1466216**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 juni 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35 en 41. Deze aanvraag is onder nummer 1466216 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 juni 2022.

2. Op 29 augustus 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:



- Benelux inschrijving 1458588 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 7 maart 2022 en geregistreerd op 24 mei 2022 voor diensten in de klassen 39 en 45.

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

4. De oppositie is bij indiening ingesteld tegen een deel van de diensten van het betwiste teken, te weten een deel van de diensten in klasse 35 en een deel van de diensten in klasse 41 en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen merk.

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 29 augustus 2022. Op verzoek van partijen is de procedure eenmaal opgeschort. Op verzoek van opposant werd de opschorting opgeheven waarna de administratieve fase is aangevangen. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 15 maart 2023.

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 betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant laat weten in 2015 te zijn gestart met een onderneming voor beveiligingsdiensten. Een aantal jaren later heeft opposant 'Infra Verkeersdiensten' opgericht. De directeur van verweerder heeft als zzp-er in de functie van verkeersregelaar voor opposant gewerkt. Na beëindiging van de samenwerking is verweerder een eigen onderneming gestart onder een zeer gelijkend, bijna identiek logo. In een voorlopige uitspraak in Kort Geding van 16 december 2022, KG ZA 22/907 heeft de voorzieningenrechter, volgens opposant onterecht, geoordeeld dat de betrokken tekens niet overeenstemmen.

9. Wat betreft de visuele vergelijking stelt opposant dat de tekens nagenoeg identiek of in ieder geval in hoge mate overeenstemmend zijn. Substantiële delen van het ingeroepen merk zijn overgenomen in het betwiste teken, te weten het schild, het vinkje, de letter D en de kleuren. Ook details als het doorlopen van de rechterpoot van de V-vorm in de rand van het schild en de lichte kromming zijn overgenomen.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt opposant dat het louter beeldmerken betreffen en dat er geen noodzaak bestaat tot het beoordelen van overeenstemming. Indien de tekens kunnen worden uitgesproken dan ziet de vergelijking op de letters, in welk geval het ingeroepen merk wordt uitgesproken als 'veebie' of 'veedee' en het betwiste teken als 'veedee' en de tekens auditief identiek zijn dan wel overeenstemmen.

11. In verband met de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat alleenstaande letters geen betekenis hebben. Voor zover er een betekenis aan de tekens zou kunnen worden gegeven, is opposant van mening dat beide tekens "betrouwbaarheid" of "bescherming" oproepen waardoor er begripsmatige overeenstemming kan zijn. Als er een betekenis zou zijn, dan is die in beide tekens hetzelfde.

12. Wat betreft de neutralisatieleer uit de Equivalenza-uitspraak bestaat een harde voorwaarde dat tenminste één van de tekens een duidelijke, vaststaande en onmiddellijk begrijpelijke betekenis moet hebben. Eventuele begripsmatige connotaties zullen vanwege de grote mate van identiteit tussen de tekens identiek zijn en derhalve nooit kunnen leiden tot het opzijzetten van overeenstemming.

13. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten stelt opposant dat alle diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd direct of indirect verkeersregeling betreffen en dat deze diensten identiek, soortgelijk dan wel complementair zijn aan de diensten uit klasse 39 van het ingeroepen merk.

14. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn qua aard, bestemming en wijze van gebruik identiek aan de diensten in klasse 39 van het ingeroepen merk. De diensten hebben hetzelfde doel aangezien zij betrekking hebben op verkeersregeling. Zij hebben dezelfde commerciële oorsprong, dezelfde distributiekanaalen en dezelfde afnemers. Ook zijn de diensten volgens opposant concurrerend aangezien het doelpubliek hetzelfde is en de diensten door elkaar kunnen worden vervangen.

15. De diensten in klasse 41 van het betwiste teken hangen zo nauw samen met de diensten in klasse 39 van het ingeroepen merk dat zij soortgelijk zijn. Deze diensten zijn noodzakelijk voor en dus complementair aan de diensten van opposant. De dienst 'opleiding/scholing tot verkeersregelaar' is onontbeerlijk en zeer belangrijk voor 'verkeersregelaarsdiensten'. Verkeersregelaars kunnen pas worden ingezet nadat zij een examen of cursus daartoe hebben gedaan.

16. Wat betreft de globale beoordeling stelt opposant dat verkeersdiensten worden afgenomen door de overheid, provincies, gemeenten, bouwbedrijven en organisatoren van grote evenementen en concerten. In het geval van bedrijven of personen die slechts 1x per jaar een evenement organiseren en

op zoek moeten naar verkeersregelaars zullen het veelal vrijwilligers werkend bij een vereniging of stichting zijn die dergelijke evenementen organiseren. De diensten van verkeersregeling zijn bestemd voor zowel het grote publiek als voor beroepsbeoefenaars. Aangezien het relevante publiek uit verschillende categorieën met verschillende aandachtsniveaus bestaat, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.

17. Opposant stelt dat het ingeroepen merk ab initio onderscheidend vermogen heeft nu de bestanddelen van het logo geen betekenis hebben in relatie tot de betrokken diensten. In de wereld van verkeersregelaars is het niet gebruikelijk om gebruik te maken van een schild of een vinkje in het logo.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de betwiste merkaanvraag niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten ter hoogte van de taksen.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder merkt op dat een van zijn oprichters in het verleden oprichter en medebestuurder van opposant was maar dat de samenwerking is stukgelopen. Vervolgens heeft hij samen met een andere compagnon verweerder opgericht. De letters in het betwiste merk zijn afgeleid van de eerste letters van de voornamen van de vennoten van verweerder. Volgens verweerder was gebruikmaking van het betwiste teken voor opposant aanleiding om een Kort Geding, KG ZA 22/907, aan te spannen. Verweerder deelt de mening van de Kort Geding rechter dat de tekens niet overeenstemmen.

20. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt verweerder dat de letters I, B, I en D de meest onderscheidende en dominante elementen van het ingeroepen merk zijn. Het betwiste teken bestaat uit slechts één schild met daarin de letters VD en JK waarbij de V is vormgegeven als een vinkje. Het schild en het vinkje zijn algemeen bekende tekens voor verkeers- en veiligheidsdiensten. De onderscheidende elementen uit het betwiste teken zijn de letters JK en wellicht de letter D. De letters I, B, I en D uit het ingeroepen merk komen niet terug in het betwiste teken. Ook de beschrijvende algemeen gebruikelijke elementen in de tekens zijn anders vormgegeven. Het ingeroepen merk bestaat uit twee schilden kort en breed vormgegeven met een scherpe punt aan de bovenkant. Het betwiste teken bestaat uit één lang en rank schild. Verweerder is van mening dat de tekens visueel in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

21. Wat betreft de auditieve vergelijking ligt het volgens verweerder voor de hand dat bij een verwijzing naar de tekens het ingeroepen merk uitgesproken zal worden als "IBID" en het betwiste teken als "JKVD". Auditief stemmen de tekens niet overeen.

22. Tussen de tekens bestaat geen begripsmatige overeenstemming volgens verweerder, nu de letters IBID en JKVD geen specifieke betekenis in de branche hebben.

23. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat nu de diensten alle betrekking hebben op verkeersregelaars, de diensten identiek of complementair zijn. De diensten van het betwiste teken worden aangeboden ten behoeve van verkeersregelaars. *'Diensten van verkeersregelaars'* betreffen werkzaamheden daadwerkelijk verricht door verkeersregelaars. De werkzaamheden van verweerder hebben betrekking op een andere schakel in de keten, namelijk arbeidsbemiddeling en opleiding en niet op het daadwerkelijk uitvoeren van verkeersregelingswerkzaamheden. De diensten stemmen niet overeen.

24. Verweerder zegt het eens te zijn met opposant dat het relevante publiek de overheid, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, organisatoren van grote evenementen, uitzendkrachten (verkeersregelaars) en cursisten (opleiding tot verkeersregelaar) betreft. Verweerder deelt niet de mening van opposant dat

de diensten ook zien op het grote publiek. Zij zijn namelijk gericht op zakelijke klanten met specifieke vakkennis. Bijvoorbeeld bedrijven die op zoek zijn naar getrainde verkeersregelaars of op zoek zijn naar een verkeersregelaarsopleiding. Er is dus sprake van een zeer professioneel publiek met een hoog aandachtsniveau.

25. Het in aanmerking komende publiek zal het ingeroepen merk en het betwiste teken niet met elkaar verwarren. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, de Benelux aanvraag te registreren voor alle diensten waartegen de oppositie zich richt en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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

28. 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.²

29. 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 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.³

Vergelijking van de tekens

30. 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

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

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

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.

31. 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.⁵ 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 gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.⁶

32. 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.

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

34. Zowel het ingeroepen merk als het betwiste teken betreffen gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit twee schilden als kader. Voor het linker schild, dat voorzien is van grijze randen, zijn een vink-symbool en een donkerblauwe letter B geplaatst. Van het vink-symbool is de linker poot geel en de rechter poot grijs. Gecentreerd boven het vink-symbool wordt een grijs ovaal afgebeeld. De linkerbovenhoek van de letter B is ietwat verscholen achter het vink-symbool. Het rechter schild bevat dezelfde elementen, behalve dat deze een donkerblauwe D in plaats van een B bevat.

35. Het betwiste teken bevat één enkel schild als kader, dat voorzien is van twee randen, te weten een geelgekleurde buitenste rand en een grijsgekleurde binnenste rand. Voor het schild is een donkerblauw vink-symbool geplaatst en een donkerblauwe letter D. Gecentreerd boven het vink-symbool worden de letters JK in het geel afgebeeld. De linkerbovenhoek van de letter D is ietwat verscholen achter het vink-symbool.

36. 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. Het Bureau stelt vast dat een aantal kenmerken van de tekens overeenstemmen. Daar staat tegenover dat de tekens ook duidelijke verschillen vertonen. Al met al is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

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).

37. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat voor wat betreft de visuele vergelijking de totaalindruk van de tekens in zekere mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

38. 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.⁷

39. Het vink-symbool is een algemeen en veel gebruikt teken waarmee wordt aangegeven dat de diensten goed worden bevonden. Echter, niet valt uit te sluiten dat een deel van het publiek in het vink-symbool een V zal zien en als zodanig zal uitspreken, zoals beide partijen ook stellen (zie punten 10, 20 en 21). Dit geldt des te meer voor het vink-symbool in het betwiste teken aangezien deze evenals de voorgaande letter donkerblauw is en daarmee gemakkelijker wordt meegelezen. In dat geval zal het ingeroepen merk worden uitgesproken als [vee-bee-vee-dee] en zal het betwiste teken worden uitgesproken als [jee-kaa-vee-dee]. In het geval het vink-symbool niet wordt uitgesproken zal het ingeroepen merk als [bee-dee] en het betwiste teken als [jee-kaa-dee] worden uitgesproken. In beide gevallen zijn de laatste lettergrepen hetzelfde. In zoverre is er sprake van overeenstemming. De eerste lettergrepen zijn echter auditief verschillend. Op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.⁸

40. Gelet op voorgaande overwegingen is het Bureau van mening dat de tekens auditief in lichte mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

41. Het Bureau is van oordeel dat de letters uit de betrokken tekens in voorliggend geval geen vaste betekenis hebben, zoals in het algemeen het geval is bij alleenstaande letters.

42. Er is geen sprake van woorden met een vaste betekenis. Voor zover het publiek aan de beeldelementen een betekenis toedicht, geldt dat een vink-symbool algemeen gebruikt wordt als aanduiding dat iets goed wordt bevonden zodat de tekens in die zin begripsmatig overeenstemmen.

Conclusie

43. De tekens stemmen visueel in zekere mate en auditief in lichte mate overeen. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens overeen.

Vergelijking van de diensten

44. 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.⁹

⁷ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt nadrukkelijk geen rekening gehouden.¹⁰

46. Opposant stelt aanvankelijk oppositie in op basis van alle diensten van het ingeroepen merk. In zijn argumenten neemt opposant de diensten in klasse 45 van het ingeroepen merk niet in aanmerking en vergelijkt opposant alleen de diensten uit klasse 39 van het ingeroepen merk met de diensten van het betwiste teken. Het Bureau beschouwt dit als een beperking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.¹¹

47. Opposant heeft bij indiening van de oppositie aangegeven de oppositie te richten tegen een deel van de diensten in klasse 35 en een deel van de diensten in klasse 41 van het betwiste teken. Desondanks neemt opposant in zijn argumenten alle diensten uit klasse 35 en 41 van het betwiste teken mee bij de dienstenvergelijking. De reikwijdte van een oppositie kan na indiening niet worden uitgebreid. Derhalve worden door het Bureau alleen de diensten van het betwiste teken meegenomen waartegen de oppositie volgens het ingediende oppositieformulier is gericht.

48. De te vergelijken diensten zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Kl 35: Detacheren van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs; aanwerven van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs; het ter beschikking stellen van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs; uitzenden van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs.
Kl 39: Diensten van verkeersregelaars.	
	Kl 41: Onderwijs, met name opleidingen van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs; cursussen voor verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs scholing en nascholing voor verkeersregelaars, toezichhouders en weginspecteurs; voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder Internet; organisatie van educatieve activiteiten en workshops met als onderwerp verkeersveiligheid; instructie op het gebied van gedragsverbetering van verkeersdeelnemers ten behoeve van verkeersveiligheid; advisering inzake voornoemde diensten; uitgeven, publiceren en het verspreiden van publicaties met

¹⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹¹ BenGH (tweede kamer) 18 oktober 2022, C 2021/13/7, punt 19 (Sitel).

	betrekking tot verkeersveiligheid; voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder Internet.
--	---

Klasse 35

49. Hoewel de betrokken dienstenomschrijvingen overeenstemmen in het element 'verkeersregelaars' worden de diensten niet door dezelfde aanbieders geleverd en zijn zij naar hun aard verschillend. In het geval van het ingeroepen merk betreft het de daadwerkelijke verkeersregelaarsdiensten geleverd door verkeersregelaarsbedrijven of zzp-ers. In het geval van het betwiste teken betreft het arbeidsbemiddelingsdiensten geleverd door arbeidsbemiddelingsbureau's die opdrachtgevers, die zoeken naar verkeersregelaars, in contact brengen met verkeersregelaars. Daarentegen kunnen de afnemers wel dezelfde zijn te weten de overheid, provincies, gemeenten, bouwbedrijven en organisatoren van grote evenementen (zie punten 16 en 24). Ook kunnen de diensten met elkaar concurreren nu afnemers ervoor kunnen kiezen via een bemiddelaar in contact te komen met een verkeersregelaar of direct in contact te treden met een verkeersregelaarsbedrijf of zzp-er.

50. De diensten uit klasse 35 van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de diensten uit klasse 39 van het ingeroepen merk

51. In het licht van voornoemde (indirecte) connectie zijn naar het oordeel van het Bureau de diensten uit klasse 35 van het betwiste merk in zekere mate overeenstemmend met de diensten uit klasse 39 van het ingeroepen merk.

Klasse 41

52. Dat de dienstenomschrijvingen '*onderwijs, met name opleidingen van personeel, waaronder verkeersregelaars, toezichthouders en weginspecteurs*', '*cursussen voor verkeersregelaars, toezichthouders en weginspecteurs*', '*scholing en nascholing voor verkeersregelaars, toezichthouders en weginspecteurs*', '*voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder internet*' en '*advisering inzake voornoemde diensten*' uit het betwiste teken en de dienstenomschrijving uit het ingeroepen merk overeenstemmen in het element 'verkeersregelaars' volstaat niet om deze diensten overeenstemmend te achten. De betrokken diensten uit het betwiste teken betreffen in het kort 'opleidingen' welke zijn gericht op verkeersregelaars, waar de diensten van het ingeroepen merk de daadwerkelijke 'verkeersregelaarsdiensten' betreffen gericht op de overheid, provincies, gemeenten, bouwbedrijven en organisatoren van grote evenementen. Opleidingsdiensten en verkeersregelaarsdiensten zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend. Ook zijn deze diensten niet complementair of concurrerend.

53. De betwiste diensten '*organisatie van educatieve activiteiten en workshops met als onderwerp verkeersveiligheid*', '*instructie op het gebied van gedragsverbetering van verkeersdeelnemers ten behoeve van verkeersveiligheid*', '*advisering inzake voornoemde diensten*', '*uitgeven, publiceren en het verspreiden van publicaties met betrekking tot verkeersveiligheid*' en '*voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder internet*' betreffen in het kort 'educatie, advies en informatieverstrekking op het gebied van verkeersveiligheid'. Het regelen van verkeer is naar zijn aard, bestemming en gebruik anders dan voornoemde diensten. Ook zijn deze diensten niet complementair of concurrerend.

Conclusie

54. De betrokken diensten zijn deels in zekere mate overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

55. Voor zover de oppositie is gericht tegen de diensten in klasse 41 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan de oppositie niet slagen aangezien er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de diensten. Voor de diensten in klasse 35 gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

B. Globale beoordeling

56. 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.¹² In het voorliggend geval zijn de diensten bestemd voor de zakelijke markt, te weten overheid, provincies, gemeenten, bouwbedrijven en organisatoren van grote evenementen, en voorziet de dienstverlening van verkeersregelaars in veiligheid voor weggebruikers, waardoor het publiek een hoger dan normaal aandachtsniveau zal hebben. De stelling van opposant dat de diensten bestemd zijn voor het grote publiek (zie punt 16) kan het Bureau dan ook niet bijtreden.

57. 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.¹³ In casu is er sprake van een laag onderscheidend vermogen. Met name de vink-symbolen, als punten van overeenstemming, zijn weinig onderscheidend gezien de betekenis van goedbevinden (zie punten 39 en 42).

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

59. Hoewel de tekens (in zekere mate) overeenstemmen, geldt dat de punten van overeenstemming een beperkte mate van onderscheidend vermogen hebben. De diensten zijn niet of in zekere mate overeenstemmend. Het relevante publiek dat in casu gespecialiseerd is en een verhoogd aandachtsniveau heeft, zal naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

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

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

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

C. Conclusie

60. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2018266 wordt afgewezen.

62. Benelux aanvraag met nummer 1466216 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 31 oktober 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier