

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2005889

van 06 november 2012

Opposant: **Financial Planning Standards Board Ltd.,**
Delaware corporation
1700 Broadway, Suite 700
Denver, CO 80290
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 583103**
CFP

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 860194**



Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 5062773**



Ingeroepen recht 4: **Europese inschrijving 344176**
CFP

tegen

Verweerder: **Casstro Investments B.V.**
Catharina van Renneslaan 17
1217 CW Hilversum
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland.

Betwiste merk: **Benelux depot 1211736**
CFD

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 13 oktober 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk "CFD" voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 36. Het depot is onder nummer 1211736 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 oktober 2010.

2. Op 27 december 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 583103 van het woordmerk "CFP", ingediend op 22 juni 1995 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 860194, ingediend op 4 februari 2009 en ingeschreven op 10 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 41 en 42 van het gecombineerde woord- /beeldmerk:



- Europese inschrijving 5062773, ingediend op 8 mei 2006 en ingeschreven op 23 juni 2009 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 36, 41 en 42 van het gecombineerde woord- /beeldmerk:



- Europese inschrijving 344176 van het woordmerk "CFP", ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 25 september 1998 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 36, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 is ter kennis gebracht van partijen op 3 januari 2011.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 4 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 13 juli 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 12 juli 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 juli 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 september 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 20 juli 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van de opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten Benelux inschrijving 583103 en Europese inschrijving 344176.
11. Op 28 juli 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 28 september 2011.
12. Op 28 september 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 29 september 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 29 november 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van de opposant.
13. De verweerder heeft op 29 november 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 december 2011.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant meent dat het dominante element in de twee ingeroepen samengestelde merken, het woordelement "CFP" is. Zowel op auditief als visueel vlak stemt "CFD" in hoge mate

overeen met "CFP". Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, omdat geen van beide woordmerken een (voor het publiek kenbare) betekenis heeft.

18. Het is volgens opposant duidelijk dat de waren en diensten die in de warenomschrijving van het bestreden depot voorkomen identiek, dan wel minstens in hoge mate soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten.
19. Uitgaande van het publiek met het laagste aandachtsniveau, meent opposant dat er op grond van het bovenstaande sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden merk uit het register te verwijderen en de verweerder in de kosten van deze procedure te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

20. Afkortingen zijn volgens verweerder zeer gebruikelijk in het economische verkeer en verschillen tussen korte merken zullen eerder opvallen. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis en een vergelijking op dat vlak is dan ook niet aan de orde. De uitspraak van de respectievelijke laatste letters is niet hetzelfde. Ondanks de identiteit van de eerste twee letters, zullen de verschillen eerder opvallen, aangezien de letters apart worden uitgesproken. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van een auditieve overeenstemming. Ook visueel stemmen de tekens niet overeen.
21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat opposant een onderneming gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika is die het merk gebruikt als keurmerk en voor de uitgifte van certificaten voor financieel adviseurs. CFP is de afkorting voor "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER" en dit keurmerk strekt ertoe de kennis, integriteit en onafhankelijkheid van financieel adviseurs te waarborgen. De verweerder gebruikt zijn teken voor financiële diensten, meer in het bijzonder voor diensten met betrekking tot vermogensbeheer alsmede het verschaffen van beleggingsadviezen en hieraan gerelateerde diensten. De aard, de bestemming en het gebruik van de diensten zijn wezenlijk verschillend.
22. Daarnaast zijn de ingeroepen Europese merken ingeschreven voor computersoftware in klasse 9. Het depot is volgens verweerder niet aangevraagd voor deze waren. De aangeboden waren en diensten van verweerder zijn aldus niet identiek of soortgelijk aan die van opposant.
23. Op grond van het vorengaande meent verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt hij het Bureau de oppositie te verwerpen en de opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal

gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

25. Aangezien de ingeroepen rechten B583103 en E344176 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.
26. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."
29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).
32. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).
33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot de ingeroepen rechten B583103 & E344176

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CFP	CFD

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, te weten "CFP". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit drie letters, namelijk "CFD".

35. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Echter, daar staat tegenover dat in geval van korte tekens de verschillen eerder in het oog zullen springen.

36. Het visuele verschil tussen de letter P en de letter D is echter niet opvallend. Beide zijn letters met een verticale lijn aan de linkerkant en een halve cirkel aan de rechterzijde. Het enige verschil is dat die bij de letter "D" doorloopt tot helemaal beneden, terwijl deze bij de letter "P" in het midden van de verticale as stopt.

37. Al met al is het Bureau van oordeel dat er een sterke mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de tekens.

Auditieve vergelijking

38. Daar beide tekens korte merken betreffen die enkel uit medeklinkers bestaan, zal het in aanmerking komend publiek deze letter per letter uitspreken.

39. Ook op auditief vlak geldt dat de consument over het algemeen meer belang aan het eerste deel van een teken zal hechten (arrest Mundicor, reeds aangehaald), maar dat in geval van korte tekens de verschillen eerder zullen opvallen.

40. De eerste twee letters zijn identiek en zullen dus ook identiek worden uitgesproken. De klank van de laatste letters – de P en de D – is bovendien enigszins overeenstemmend, omdat beide, ongeacht of deze in het Nederlands of het Frans worden uitgesproken, eindigen met een ee-klank.

41. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in auditief opzicht sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking


42. Met partijen is het Bureau van oordeel dat de tekens, mede door het enkele gebruik van medeklinkers, zullen worden opgevat als een afkorting. Geen van hen heeft echter een duidelijke en vaststaande betekenis.

43. Nu beide tekens geen betekenis hebben, is een vergelijking op begripsmatig vlak niet aan de orde.

Conclusie

44. De tekens zijn zowel op visueel als auditief vlak sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, daar geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek.

Ingeroepen rechten B860194 & E5062773

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CFD

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een zwarte halve cirkel met daarin in het wit een horizontale streep met daarboven drie schuine golvende strepen, het idee van een vlam opwekkend. Onder dit beeldelement staat in grote zwarte drukletters het wordelement "CFP".

46. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het wordelement prominent aanwezig in de onderste helft van het ingeroepen recht, vanwege de grootte en de dikte van de letters. Ondanks diens grootte en positie, zal het beeldelement in casu eerder opgevat worden als versieringselement.

47. Het visuele verschil tussen de letter P in het woorelement van het ingeroepen recht en de letter D in het bestreden teken is echter niet opvallend. Beide zijn letters met een verticale lijn aan de linkerkant en halve cirkel aan de rechterzijde. Het enige verschil is dat die bij de letter "D" doorloopt tot helemaal beneden, terwijl deze bij de letter "P" in het midden van de verticale as stopt.

48. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er tussen de onderhavige ingeroepen rechten en het bestreden teken een visuele overeenstemming bestaat.

Auditieve vergelijking

49. 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 arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

50. Het woorelement van deze ingeroepen rechten is identiek aan de twee reeds besproken woordmerken, waardoor hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de auditieve vergelijking *mutatis mutandis* ook van toepassing is op de onderhavige ingeroepen rechten.

Begripsmatige vergelijking

51. Hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot de begripsmatige vergelijking is *mutatis mutandis* ook van toepassing op de onderhavige ingeroepen rechten.

Conclusie

52. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, daar geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

54. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

55. Aangezien de totaalindruk van het bestreden teken en alle ingeroepen rechten overeenstemmend is, zullen de waren- en dienstenlijsten hieronder gezamenlijk besproken worden. Er zal naar de ingeroepen rechten verwezen worden door gebruik te maken van "merk" of "ingeroepen recht".

56. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>KI 9 Software, educatieve software op het gebied van monetaire zaken, financieringen, verzekeringen en investeringen; en software voor het verschaffen van toegang tot en gebruik van datacommunicatienetten, waaronder wereldwijde computernetwerken. <i>(E 344176)</i></p> <p>KI 9 Computersoftware; alle voor gebruik bij beheer, planning en taxatie op het gebied van educatieve en financiële zaken, bankzaken, verzekeringen, investeringen en vermogen; software ter verschaffing van toegang tot en gebruik van gegevenscommunicatienetwerken, waaronder wereldwijde computernetwerken, waaronder internet. <i>(E5062773)</i></p>	<p>KI 9 Wetenschappelijke, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.</p>
<p>KI 16 Papier, karton, papier- en kartonwaren (voor zover in deze klasse begrepen); drukwerken, kranten en tijdschriften, boeken; boekbinderswaren; foto's, schrijfwaren; kleefstoffen voor kantoorgebruik; materialen voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmaterialen (uitgezonderd toestellen); drukletters; clichés. <i>(B583103, B860194 & E344176)</i></p> <p>KI 16 Gedrukte publicaties; educatieve en instructiehandleidingen; nieuwsbrieven; alle met betrekking tot beheer, planning en taxatie op het gebied van financiële zaken, bankzaken, verzekeringen, investeringen en vermogen. <i>(E5062773)</i></p>	
<p>KI 35 Het administreren van examens en examenprocedures op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; publicatie van publicitaire teksten. <i>(B583103)</i></p> <p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het administreren van examens en examenprocedures op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; publicatie van publicitaire teksten. <i>(B860194)</i></p>	<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; consultatie (professionele -) op zakelijk gebied; gegevensverzameling in een centraal bestand; handelsinformatie en -adviezen voor consumenten; marktonderzoek; marktstudie; opstellen van statistieken; opiniepeilingen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KI 36 Bankdiensten, financiën, verzekeringen en investeringsdiensten; financiële adviesdiensten;</p>	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen;</p>

<p>financiële taxaties; financiële raadgeving; verschaffen van financiële informatie; financieel management; financiële planning; vervaardigen van financiële rapporten en analyses; financieel onderzoek. (B583103 & B860194)</p> <p>KI 36 Bankzaken, financieringen, verzekeringen en investeringen; diensten op het gebied van financiële consultancy; diensten op het gebied van financiële taxaties; diensten op het gebied van financiële consultancy; het verstrekken van financiële informatie; financieel beheer; financiële planning, het opstellen van financiële rapporten en analyses; diensten op het gebied van financieel onderzoek. (E344176 & E5062773)</p>	<p>financieringen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.</p>
<p>KI 41 Arrangeren en houden van seminars, conferenties en congressen; onderwijsdiensten op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; evalueren van examens en examenprocedures op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; organiseren van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; productie van videofilms; publicatie van boeken en teksten (niet publicitair); verhuur van audiobanden betrekking hebbende op financiën, verzekeringen, investeringen en bankieren. (B583103)</p> <p>KI 41 Arrangeren en houden van seminars, conferenties en congressen; onderwijsdiensten op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; evalueren van de samenstelling alsmede de resultaten van examens en examenprocedures op het gebied van financiën, verzekeringen, bankieren en investeringen; organiseren van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; productie van videofilms; publicatie van boeken en teksten (niet publicitair); verhuur van audiobanden betrekking hebbende op financiën, verzekeringen, investeringen en bankieren. (B860194)</p> <p>KI 41 Het organiseren en houden van seminars, conferenties en congressen; onderwijs met betrekking tot financieringen, verzekeringen, monetaire zaken en investeringen; evaluatie en</p>	

<p>administratie van onderzoeken en onderzoeksprocedures op het gebied van financieringen, monetaire zaken, investeringen en verzekeringen; organisatie van tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; produktie van films op videobanden, uitgave van boeken en teksten; verhuur van geluidsbanden met betrekking tot financieringen, verzekeringen, investeringen en monetaire zaken. (E 344176)</p> <p>KI 41 Onderwijs en instructie en seminars; organiseren, afnemen, surveilleren en markeren van examens en wedstrijden op het gebied van financieringen, verzekeringen, bankzaken en investeringen; dienstverlening op het gebied van publicaties; uitgave van drukwerken en software. (E5062773)</p>	
<p>KI 42 Verhuur van computerprogramma's betrekking hebbende op financiën, verzekeringen, investeringen en bankieren. (B583103, B860194 & E 344176)</p> <p>KI 42 Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot financiën en financiële planning, bankzaken, verzekeringen en investeringen, beheer en taxaties; het ontwerpen en ontwikkelen van software; juridische diensten; het verlenen van intellectuele eigendomsrechten. (E5062773)</p>	

Klasse 9

57. De waren "gegevensverwerkende apparatuur en computers" zijn soortgelijk aan de waren "software ter verschaffing van toegang tot en gebruik van gegevenscommunicatienetwerken, waaronder wereldwijde computernetwerken, waaronder internet". Hoewel de aard van deze waren anders is, bestaat er tussen beide wel een belangrijk en noodzakelijk verband, zodanig dat er sprake is van complementariteit. Immers, teneinde deze software doelmatig te gebruiken, zal men deze dienen te installeren of gebruiken samen met apparatuur die het mogelijk maakt een dergelijke toegang tot een communicatienetwerk te faciliteren.

58. De bestreden "magnetische gegevensdragers" in klasse 9 omvatten niet alleen de blanco magnetische gegevensdragers, maar ook de gegevensdragers waarop reeds inhoud staat. Deze waren dienen dan ook soortgelijk te worden geacht met de software van opposant in klasse 9, alsook de verhuur van computerprogramma's in klasse 42, aangezien de magnetische gegevensdragers ook de (specifieke) software op dergelijke dragers kunnen omvatten en voor de verhuur van de computerprogramma's veelal nog gebruik zal worden gemaakt van fysieke dragers waarop deze software staat. Dientengevolge, delen de waren dezelfde eindgebruikers en zullen zij via dezelfde distributiekanaalen worden verdeeld.

59. De overige waren, te weten “*wetenschappelijke, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines*”, verschillen zowel van aard, als van bestemming en gebruik van de waren en diensten van het ingeroepen recht. Bovendien bestaat er ook geen noodzakelijk of concurrerend verband tussen beide, waardoor er eveneens geen sprake kan zijn van een complementair of concurrerend karakter. Dat de in het merk specifiek omschreven software gebruikt kan worden in relatie tot de bovengenoemde waren van verweerder is onvoldoende om vast te stellen dat er sprake is van soortgelijkheid.

60. De waren in klasse 9 zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

Klasse 35

61. De diensten “*reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten*” komen *expressis verbis* voor bij merk en teken en zijn derhalve identiek.

62. De bestreden dienst “*consultatie (professionele-) op zakelijk gebied*” zijn diensten die door de band geleverd worden door bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van business consultancy. Deze diensten vertonen gelijksoortigheid en zelfs enige overlapping met de diensten “*beheer van commerciële zaken*” van het ingeroepen recht. Immers omvatten beide het geven van advies of informatie aan ondernemingen en kunnen dezelfde actoren deze diensten aan dezelfde ondernemingen leveren. Zo kunnen deze dienstverleners puur extern advies geven aan zittend management van een onderneming, maar ook binnen een onderneming een deel van het management voor hun rekening nemen. Bovendien sluit het feit dat een onderneming eigen management heeft niet uit dat dit expertadvies kan inwinnen bij deze actoren hoe dit kan verbeterd of aangepast worden.

63. De diensten “*gegevensverzameling in een centraal bestand; opstellen van statistieken*” zijn administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de “*administratieve diensten*” waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden. Bovendien bestaat er soortgelijkheid tussen het “*opstellen van statistieken*” en de diensten “*vervaardigen van financiële rapporten en analyses; financieel onderzoek*” van het ingeroepen recht. Inherent aan het opstellen van dergelijke rapportages en analyses is immers dat hierbij statistieken worden opgesteld.

64. Zo dienen ook de diensten “*marktonderzoek; marktstudie; opiniepeilingen*” uit het bestreden depot soortgelijk te worden geacht aan de “*reclame*” van het ingeroepen recht. Aangezien de wijze waarop informatie over een product of dienst wordt verspreid over het algemeen zal worden voorafgegaan door een marktonderzoek of onderzoek inzake het bepalen van de wijze van distributie, de precieze aard van en de omvang van die informatie, is het denkbaar dat dezelfde onderneming die het marktonderzoek, de marktstudie of de opiniepeiling uitvoert ook de complementaire reclamediensten zal leveren, namelijk communicatie aan het publiek verzorgen en de verspreiding van het product en zakelijke informatie aan dezelfde eindgebruikers regelen.

65. De diensten "*handelsinformatie en -adviezen voor consumenten*" zijn, vanwege hun aard en doel, in lichte mate soortgelijk aan de reclamediensten van opposant. In het eerste geval is het dan niet het overtuigen van het publiek, maar het informeren van deze consumenten over de karakteristieken, risico's, voordelen, enzovoort. Deze diensten kunnen geleverd worden door dezelfde actoren als deze die de reclamediensten leveren. Bovendien kan er sprake zijn van een zekere mate van complementariteit tussen het verstrekken van handelsinformatie aan consumenten en reclame.

66. De "*voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten [reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; consultatie (professionele -) op zakelijk gebied; gegevensverzameling in een centraal bestand; marktonderzoek; marktstudie; opstellen van statistieken; opiniepeilingen]*" worden alle verstrekt door dezelfde ondernemingen als die de diensten leveren waarop deze betrekking hebben, waardoor dezelfde conclusie kan worden gehanteerd.

67. De toevoeging "*alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder internet*" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

68. De diensten in klasse 35 zijn deels identiek en deels soortgelijk.

Klasse 36

69. De diensten "*verzekeringen en financiële zaken*" komen identiek, zij het in andere bewoordingen, voor bij merk en teken. De "*monetaire zaken; financieringen*" van het bestreden teken zijn identiek, dan wel soortgelijk aan de diensten "*bankdiensten, financiën*" van het ingeroepen recht.

70. De dienst "*makelaardij in onroerende goederen*" van het bestreden teken is in lichte mate soortgelijk aan de financiële diensten van opposant in klasse 36. Immers worden immobiëlen dikwijls door financiële instellingen verworven en wordt er door hen of hun dochterondernemingen daarbij bemiddeld. Er bestaat dus een overlap tussen de dienstverleners. Andere raakvlakken bestaan bij de financiering van immobiëlen, die het verwerven van onroerende goederen mogelijk maakt en die door zowel financiële instellingen als immobiëlenmakelaars aangeboden wordt.

71. De "*voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten [verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financieringen]*" zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten "*financiële adviesdiensten; financiële taxaties; financiële raadgeving; verschaffen van financiële informatie; financieel management; financiële planning; vervaardigen van financiële rapporten en analyses; financieel onderzoek*" van het ingeroepen recht. Ze hebben immers alle betrekking op de informatieverschaffing aan derden met betrekking tot (benutting van) kapitaal.

72. De toevoeging "*alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder internet*" heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

73. De door het depot aangeduide diensten in klasse 36 zijn dan ook identiek, dan wel in min of meerdere mate soortgelijk.

Conclusie

74. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3 Globale beoordeling

75. 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 tekens een rol.

76. 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). Enkel voor de diensten in klasse 36 kan worden vastgesteld dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Immers bestaat het publiek enerzijds uit professionals en anderzijds uit particulieren. Voor zover het gaat om particulieren dient opgemerkt dat het hier diensten betreft die naar hun aard slechts zeer sporadisch worden afgenomen en die een grote invloed kunnen hebben, gezien het feit dat hier (grote) financiële belangen mee gemoeid zijn.

77. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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).

78. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Opposant roept geen bekendheid in. Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

79. Ondanks het hoger aandachtsniveau voor de diensten in klasse 36, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de sterke overeenstemming tussen de tekens die de eventueel geringere mate van soortgelijkheid van sommige waren en diensten kan compenseren, van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

80. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

81. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten (zie supra, punt 23). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

82. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren en diensten.

IV. BESLUIT

83. De oppositie met nummer 2005889 wordt gedeeltelijk toegewezen.

84. Het Benelux depot met nummer 1211736 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

- Klasse 9: Magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.
- Klasse 35 (*alle diensten*)
- Klasse 36 (*alle diensten*)

85. Het Benelux depot met nummer 1211736 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 9: Wetenschappelijke, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines.

86. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 06 november 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri