



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2006084

van 4 juni 2014

Opposant: **RSA Insurance Group Plc**
9th Floor, One plantation Place, 30 Fenchurch Street
EC3M 3BD Londen
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **NV Bureau Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 6475991**
RSA

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 6904171**
RSA DIRECT

tegen

Verweerder: **Rittikorn Sampannon**
Laan van Wateringse Veld 591
2548 BN Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1213881**
RSA Accountants

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 17 november 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RSA Accountants voor diensten in de klassen 35, 36 en 45. Het depot is onder nummer 1213881 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 december 2010.
2. Op 25 februari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 6475991 van het woordmerk RSA, ingediend op 30 november 2007 en ingeschreven op 23 augustus 2012 voor diensten in de klassen 35, 36, 42 en 45;
 - Europese inschrijving 6904171 van het woordmerk RSA DIRECT, ingediend op 13 mei 2008 en ingeschreven op 29 augustus 2012 voor diensten in klasse 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 1 maart 2011. Aangezien beide ingeroepen rechten nog niet waren ingeschreven ten tijde van het instellen van de oppositie, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure.
8. De ingeroepen rechten werden respectievelijk op 23 augustus 2012 en op 29 augustus 2012 ingeschreven. Daarom werd de ambtshalve opschorting van de oppositieprocedure opgeheven. Dit werd partijen medegedeeld op 7 september 2012.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 november 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn is gegeven tot en met 9 januari 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
10. Op 13 december 2012 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 februari 2013, vergezeld van een vertaling, door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 23 april 2013 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan opposant gezonden.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant stelt dat het dominante element van het tweede ingeroepen recht en van het betwiste teken het element RSA is, aangezien de elementen "DIRECT" en "Accountants" weinig onderscheidend en zelfs beschrijvend zijn. Het eerste ingeroepen recht bestaat enkel uit dit element RSA. Dit element wordt op identieke wijze hernomen in het betwiste teken en is bovendien aan het begin van het teken geplaatst, waardoor het volgens opposant meer in het oog springt bij de consument. Op visueel vlak zijn de tekens volgens opposant dan ook sterk overeenstemmend.

16. Het eerste element van de tekens wordt op identieke wijze uitgesproken, in alle talen, stelt opposant. Het verschil in uitspraak betreft enkel de weinig onderscheidende elementen van het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken, geeft opposant aan; elementen die bovendien in het midden van de tekens geplaatst zijn. Op auditief vlak is er volgens opposant dan ook sprake van een sterke overeenstemming.

17. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien het element RSA geen betekenis heeft en de consument weinig aandacht zal schenken aan de beschrijvende dan wel weinig onderscheidende andere termen "DIRECT" en "Accountants".

18. Met betrekking tot de vergelijking van de diensten meent opposant dat de diensten van het betwiste teken in klasse 35 en 45 identiek dan wel sterk soortgelijk zijn aan die van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 36 zijn volgens opposant identiek.

19. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring kan ontstaan bij de consument, aangezien deze kan menen dat de aangeduide diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen en het depot te verwerpen.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder stelt in de eerste plaats dat opposant een verzekeraar is, en verweerder een accountant. Hij leidt dit af uit de naamgeving.

21. Bovendien geeft verweerder aan dat de aanduiding "Accountants" in Nederland en België beschermd is door de wet en alleen mag worden gebruikt door personen die staan ingeschreven in de respectieve registers, hetgeen voor hem het geval is. Opposant heeft volgens verweerder echter niet aannemelijk gemaakt hierin ook ingeschreven te staan, wat maakt dat opposant deze aanduiding niet mag gebruiken, aldus verweerder, die hieruit concludeert dat verwarringsgevaar is uitgesloten.

22. Verweerder geeft aan dat de ingeroepen rechten niet beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten en stelt vervolgens dat deze dus geen bijzonder onderscheidend vermogen hebben. Bovendien hebben deze merken volgens hem weinig bekendheid in de Benelux, waardoor er geen verwarringsgevaar is met het betwiste teken.

23. De co-existentie van oudere merken op de markt vermindert volgens verweerder het gevaar voor verwarring tussen de merken. Hij verwijst naar een lijst met ingeschreven merken die een identiek element RSA bevatten. In dit kader merkt hij bovendien op dat de merken al jaren naast elkaar op de markt worden gebruikt, soms zelfs voor soortgelijke waren en diensten, zonder dat er sprake was van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Opposant heeft immers niet één afnemer kunnen noemen bij wie verwarring is ontstaan.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten merkt verweerder ten slotte op dat deze niet identiek of soortgelijk zijn, aangezien zij anders zijn van aard en een ander doel hebben: de diensten van de ingeroepen rechten zien heel specifiek toe op zakelijke diensten van verzekeringsbedrijven, terwijl de diensten van het betwiste teken zien op diensten aan individuen in het kader van hun privéleven.

25. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken in de Benelux en verzoekt het Bureau het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6475991)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RSA	RSA Accountants

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters: RSA. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters, RSA, gevolgd door het woord Accountants.

32. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in casu het geval voor wat betreft het woord Accountants in het betwiste teken dat een beschrijvende aanduiding is voor de diensten waarvoor het teken is ingediend. Het woord "accountant" betekent immers "iemand die zijn beroep maakt van het inrichten, leiden, nazien, controleren en verbeteren van de boekhoudingen en administraties van instellingen of bedrijven".¹

33. Het dominante element van het betwiste teken is, gezien het voorgaande, de lettercombinatie RSA. Deze is identiek aan het ingeroepen recht. Op visueel en auditief vlak zijn de tekens dan ook sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde aangezien de aanduiding RSA geen betekenis heeft.

Conclusie

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e druk.

34. Merk en teken stemmen op visueel en auditief vlak in hoge mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 6904171)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RSA DIRECT	RSA Accountants

35. Het tweede ingeroepen recht is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters: RSA. Het wordt gevolgd door de aanduiding DIRECT, die “rechtstreeks; helder, eenvoudig” betekent.² De diensten waarvoor dit ingeroepen recht zijn ingeschreven, kunnen rechtstreeks, zonder tussenpersoon, worden geleverd en/of helder en eenvoudig zijn. Het wordelement beschrijft dan ook de geleverde diensten. Zoals hiervoor aangegeven (zie overweging 32) zal het publiek een beschrijvend bestanddeel niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk.

36. Het dominerende bestanddeel van beide merken is de lettercombinatie RSA. Hetgeen hiervoor bij de visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking van het eerste ingeroepen recht werd gesteld, is mutatis mutandis van toepassing op dit ingeroepen recht.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen op visueel en auditief vlak in hoge mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

38. 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).

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

40. De dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. Gemakshalve zullen deze rechten hieronder in het enkelvoud worden aangeduid. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Belastingplanning, veilingen; het organiseren en houden van veilingen; zakelijke diensten met betrekking tot verzekeringen; diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken;	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

² Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14e druk.

<p>diensten op het gebied van zakelijke administratie; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
<p>KI 36 Assurantiën; verzekeringsdiensten; auto-, woning-, huisdier-, autopech- en reisverzekeringen, levensverzekeringen, zakelijke en commerciële verzekeringen; creditcarddiensten; actuariële diensten; diensten op het gebied van ondertekening van verzekeringscontracten; diensten met betrekking tot het inschrijven op verzekeringen; verzekeringsmakelaarij; financiële diensten; beleggingsdiensten; financiële courtagediensten en verzekeringsmakelaardijen; financieringen; verstrekking van en bemiddeling met betrekking tot hypotheke; financiële leningen; het verstrekken van leningen; pensioendiensten; diensten op het gebied van pensioenfondsen; diensten op het gebied van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; financiële analyse; financiële evaluatie; financieel beheer; beheer van investeringen; kapitaalinvesteringen; beleggingsmaatschappijen; diensten op het gebied van beleggingsfondsen; beleggingsfondsen; makelaardij in onroerende goederen; diensten op het gebied van onroerende goederen; makelaardij in onroerend goed en taxatie van onroerend goed; beheer van onroerend goed; leasing van huisvesting; verhuur van kantoorruimte; verpachting van onroerende goederen; diensten op het gebied van taxatie; diensten met betrekking tot aanbestedingen; diensten op het gebied van beheer van onroerende goederen; agentschap in onroerende goederen; leasing en verhuur van eigendommen; beheer van onroerende goederen, consult-, advies- en informatiediensten op het gebied van alle voornoemde diensten, onder andere aangeboden via telefoon of online vanaf een computerdatabase, en via nationale of internationale telecommunicatienetwerken of internet; verzekering van gebouwen, eigendom en land; financieel portefeuillebeheer; inlichtingen en advisering op het gebied van verzekeringen en financiën; risicobeoordeling en raadgeving met betrekking tot risico; beoordeling en advisering op het gebied van verzekeringen en financiële risico's;</p>	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.</p>

verzekeringen; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot al het voornoemde; inspectie met betrekking tot verzekeringen, verzekeringsclaims en risico; analyse met betrekking tot verzekeringen, verzekeringsclaims en risico.	
KI 42 Certificering met betrekking tot verzekeringen, verzekeringsclaims en risico; kwaliteitsbewaking met betrekking tot verzekeringen, verzekeringsclaims en risico; kwaliteitsgaranties met betrekking tot verzekeringen, verzekeringsclaims en risico; raadgeving, advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten; inspectie op technisch en industrieel gebied.	
KI 45 Advocatenkantoor; tests met betrekking tot verzekeringen, te weten voor het beperken van verzekeringsclaims en risico's; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot het voornoemde.	KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Klasse 35

41. De dienst *reclame* van het ingeroepen recht valt niet onder de diensten van het ingeroepen recht. Opposant zal wellicht in het kader van zijn geleverde diensten ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze dienst, zoals het voeren van reclame voor zijn eigen onderneming, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze dienst is naar zijn aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

42. De diensten *beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie* van het betwiste teken zijn identiek aan de *diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken; diensten op het gebied van zakelijke administratie* van het ingeroepen recht. De *administratieve diensten* van het betwiste teken kunnen de *diensten op het gebied van zakelijke administratie* van het ingeroepen recht omvatten en zijn dus identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

Klasse 36

43. De dienst *verzekeringen* van verweerder is identiek aan de dienst *assurantiën* van opposant; de aanduiding "verzekeringen" is immers een synoniem van de aanduiding "assurantiën".

44. *Financiële zaken* in de dienstenlijst van verweerder zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de *financiële diensten* in het ingeroepen recht. Financiële diensten kunnen immers betrekking hebben op of zich bezig houden met financiële zaken. Het één kan, met andere woorden, het ander omvatten.

45. Financiële diensten kunnen ook monetaire zaken betreffen. De *monetaire zaken* van verweerder zijn dan ook identiek dan wel sterk soortgelijk aan de *financiële diensten* van opposant.

46. De dienst *makelaardij in onroerende goederen*, ten slotte, komt expressis verbis voor in de dienstenlijst van opposant. Deze is dan ook identiek.

Klasse 45

47. Hoewel de *juridische diensten* van het betwiste teken in bepaalde gevallen door andere organisaties geleverd kunnen worden dan de diensten van een *advocatenkantoor* van het ingeroepen recht, is dit niet per se het geval. De diensten van een *advocatenkantoor* vallen immers als speciës onder het genus *juridische diensten*. Bovendien biedt een *advocatenkantoor* in veel gevallen ook juridische diensten aan die door niet-advocaten kunnen worden uitgevoerd. Deze diensten hangen nauw met elkaar samen, omdat ze zich beide richten op het geven van juridisch advies. Hun aard is daarmee hetzelfde, alsook hun doel. Zij zijn dan ook soortgelijk.

48. De *veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen* in het betwiste teken zijn anders van aard en hebben een ander doel dan de diensten van opposant. Zij betreffen immers diensten op het gebied van onder meer veiligheid, redding, bewaking en handhaving.

49. De diensten *persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen* in klasse 45 van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “*in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste*”.

Conclusie

50. Enkele dienstenomschrijvingen van het betwiste teken zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig om de precieze omvang ervan te kunnen vaststellen. Met betrekking tot die diensten kan soortgelijkheid dan ook niet worden uitgesloten. De overige diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

51. 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.

52. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval kan een deel van de diensten bestemd zijn voor zowel professionele gebruikers als voor de gewone

particuliere consument. Voor deze diensten moet dan ook worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag daarvoor dus normaal worden geacht. Anderzijds betreft een deel van de diensten ook diensten waarvoor moet worden uitgegaan van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau: het kopen van een woning, het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

53. 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, reeds geciteerd). In casu beschikken de tekens als geheel over een normaal onderscheidend vermogen, ongeacht het argument van verweerder met betrekking tot het feit dat er veel merken met de letters "RSA" bestaan (zie punt 23). In dit kader is van belang op te merken dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

54. 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 C-342/97, reeds geciteerd). In casu zijn de tekens, op hun beschrijvende elementen na, identiek en een deel van de diensten is identiek dan wel sterk soortgelijk.

55. De tekens stemmen visueel en auditief in hoge mate overeen; een begripsmatige vergelijking was niet aan de orde. De betrokken diensten zijn deels te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten en deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de diensten, kan menen dat de identieke dan wel sterk soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

56. Verweerder stelt dat opposant de aanduiding "accountants" niet mag gebruiken, waardoor verwarringsgevaar is uitgesloten (zie punt 21). De vraag of opposant deze term al dan niet mag gebruiken, kan echter geen rol spelen in deze oppositieprocedure, die immers beperkt is tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1, sub a en b BVIE. Hij is bedoeld om op een snelle en

eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen, waarbij uitsluitend wordt uitgegaan van de gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere gronden kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

57. Verweerder merkt op dat opposant niet één afnemer heeft kunnen noemen bij wie verwarring is ontstaan (zie punt 23). Het Bureau dient in het kader van een oppositie echter niet te toetsen of er daadwerkelijk verwarring is opgetreden; het Bureau moet enkel toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Wij verwijzen ter ondersteuning van deze stelling naar overweging 28 van deze beslissing. De onderstreping is toegevoegd door het Bureau en de desbetreffende tekst is letterlijk geciteerd uit de in deze overweging geciteerde rechtspraak:

“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”.

C. Conclusie

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring ten aanzien van de te vaag geformuleerde diensten van het betwiste teken alsook met betrekking tot de identieke en de (sterk) soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2006084 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. De Benelux merkaanvraag met nummer 1213881 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 36: Alle diensten.

Klasse 45: Juridische diensten; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1213881 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Reclame.

Klasse 45: Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

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

Den Haag, 4 juni 2014

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Willy Neys

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul