



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006086

van 31 mei 2013

- Opposant:** **SNS REAAL N.V.**
Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht:** REAAL (Benelux inschrijving 483429)

tegen
- Verweerder:** **VANMALDEGHEM Peter**
Kraaivenstraat 56
2820 Bonheiden
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** REALIS (Benelux depot 1216637)

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

1. Op 29 december 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk REALIS, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 tot en met 45. Dit depot is onder nummer 1216637 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 december 2010.
2. Op 25 februari 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 483429 van het woordmerk REAAL, ingediend op 25 juni 1990 voor diensten in de klassen 35 en 36.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in de klassen 35 en 36 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 mei 2011. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 mei 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 juli 2011 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 1 juli 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 7 juli 2011 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 september 2011 om daarop te reageren.
10. Op 5 september 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 6 september 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 6 november 2011.
11. Op 4 november 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 8 november 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 8 januari 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 3 januari 2012 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 12 januari 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant geeft aan dat het ingeroepen recht in de jaren 1990 in korte tijd een enorme naamsbekendheid heeft opgebouwd, mede dank zij een aantal komische TV- en radioreclames, waarvan hij een aantal voorbeelden toevoegt.

17. Volgens opposant is het vrij duidelijk dat de tekens visueel sterk op elkaar lijken: het prefix is identiek en zo ook de letters A en L. Ook auditief vindt opposant de tekens sterk gelijkend: de eerste twee lettergrepen zijn identiek en aan het betwiste teken is uitsluitend het suffix –IS toegevoegd. Conceptueel hebben de tekens volgens opposant geen voor de hand liggende betekenis in de Benelux, zodat er op dat vlak geen verschil is aan te wijzen.

18. De diensten waartegen de oppositie is gericht, acht opposant deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

19. Op basis van het voorgaande concludeert opposant dat het betwiste teken op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het ingeroepen recht. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen tot de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het ingeroepen recht.

21. Verweerder acht de ingediende gebruiksbewijzen ontoereikend; zo meent hij dat de jaarverslagen enkel voor intern gebruik zijn bedoeld en niet zijn bestemd voor gebruik in het economisch verkeer. Uit andere stukken blijkt geen consequent gebruik en zeker geen normaal en opeenvolgend gebruik gedurende vijf jaar, aldus nog verweerder.

22. Verweerder merkt op dat het betwiste teken een letter en een lettergreep meer telt dan het ingeroepen recht en dat het twee letters bevat die niet voorkomen in het ingeroepen recht. Daarnaast staat de letter L bij beide tekens op een verschillende positie en heeft het betwiste teken het achtervoegsel IS, dat bij het ingeroepen recht ontbreekt. Dit alles resulteert volgens verweerder in aanzienlijke visuele en auditieve verschillen.

23. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht volgens verweerder wel degelijk een betekenis, namelijk van een historisch Spaans of Portugees muntstuk. Het betwiste teken staat daarentegen niet in een woordenboek, zodat de tekens op conceptueel vlak eveneens verschillend zijn.

24. Verweerder wijst erop dat de dienstenomschrijvingen van het ingeroepen recht zeer ruim genomen kunnen worden en dat het merendeel van zijn diensten daar niet onder valt, te meer daar zijn hoofdactiviteiten plaatsvinden in het kader van aan- en verkoop van onroerend goed.

25. Verweerder meent dat de consument zeer kritisch is wanneer het gaat om geldzaken, verzekeringen en vastgoed, zeker in deze tijd van economische crisis. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument zal dan ook verhoogd zijn, waardoor de kans op verwarring aanzienlijk wordt verkleind, aldus verweerder.

26. Verweerder merkt nog op dat hij het betwiste teken al meerdere jaren voert, zij het in combinatie met een logo, zodat hij het merkwaardig vindt dat opposant pas nu bezwaar maakt tegen dit gebruik.

27. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

28. 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 het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot deze rechten gegrond.

30. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 31 december 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 december 2005 tot 31 december 2010.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Financiële jaarverslagen uit de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009;
 2. Algemene voorwaarden Universal life verzekeringen 2009;
 3. Leaflet Inboedelwaardemeter uit 2008;
 4. Diverse verzekeringsvoorwaarden;
 5. Oplagecijfers van diverse drukwerken, leaflets en folders in de jaren 2005-2010;
 6. Uitzendschema's van radio- en TV-uitzendingen van commercials;
 7. Printscreen van de website van opposant met zijn geschiedenis;
 8. Diverse internetartikelen met betrekking tot opposants verzekeringen.
33. De uitzendschema's van commercials (hierboven onder 5) geven informatie met betrekking tot het tijdstip van uitzenden, de zender en het programma, maar niet aangaande de strekking van de spotjes en bieden dus geen inzicht in het gebruik van het ingeroepen recht.
34. De overige ingediende stukken vermelden het ingeroepen recht wel in samenhang met verzekeringen en financiële diensten. Zo tonen de jaarverslagen het normaal gebruik aan van het merk over de gerapporteerde jaren en voor genoemde diensten. Ook al zouden deze verslagen niet primair bestemd zijn voor de buitenwacht, zoals verweerder stelt (zie punt 21), uit de erin vervatte gegevens blijkt in ieder geval dat het ingeroepen recht zelf wel degelijk naar buiten toe op de markt aanwezig was. Terzijde zij er overigens – wellicht ten overvloede – op gewezen dat niet vereist is dat het merk gedurende een onafgebroken periode is gebruikt (eveneens punt 21).
35. Het is duidelijk dat opposant zijn diensten aanbiedt in het kader van zijn commerciële bedrijfsvoering en zich dus ook bezig houdt met commerciële zaken. Dit doet hij echter voor eigen rekening en niet als dienstverlening ten behoeve van derden. Het gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten *commerciële zaken* (voor derden) blijkt dan ook niet uit de ingediende stukken.

Conclusie

36. Uit de ingediende stukken blijkt het normaal gebruik van het ingeroepen recht in de relevante periode voor de diensten *verzekeringen en financiën*. Voor de overige diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van het recht niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van *verzekeringen en financiën*.

A.2. Verwarringsgevaar

37. 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.

38. 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."

39. 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

40. 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).

41. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
REAAL	REALIS

Visuele vergelijking

43. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, respectievelijk bestaande uit vijf en zes letters.

44. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de eerste drie letters identiek, meer dan de helft van het ingeroepen recht, respectievelijk de helft van het betwiste teken. Daarnaast komt ook de letter L voor in beide tekens, waardoor alle letters van het ingeroepen recht

hernomen worden in het betwiste teken, zij het niet alle op dezelfde plaats. De twee enige verschilpunten doen zich voor in het midden en aan het eind van het betwiste teken, namelijk de enkele versus de dubbele letter A en de toevoeging van de uitgang –IS. Door hun positie in het teken zullen deze verschilpunten echter minder opvallen dan de punten van overeenstemming.

45. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

46. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu zijn de twee eerste lettergrepen van de tekens identiek. Aangezien ook de letter A in het betwiste teken lang wordt uitgesproken, is het ingeroepen recht in feite fonetisch geheel opgenomen in dit teken. Het wordt dan nog wel gevolgd door de uitgang –IS, maar die is onbeklemtoond en aan het eind van het woord minder opvallend uitgesproken; de Franstalige consument zal zelfs geneigd zijn om de slot-S al helemaal niet uit te spreken.

47. Merk en teken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. Het ingeroepen recht is de benaming voor een gouden, zilveren of koperen muntstuk, in de Nederlandse gewesten in gebruik geweest van de 16^{de} tot de 18^{de} eeuw (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). De doorsnee consument met een gemiddelde historische kennis zal deze achtergrondinformatie echter niet paraat hebben. Het betwiste teken heeft evenmin een duidelijke betekenis.

49. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis die door het in aanmerking komend publiek meteen zal worden begrepen en een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk.

Conclusie

50. Merk en teken stemmen visueel in zekere mate en auditief in sterke mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de diensten

51. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

52. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de diensten in overweging genomen waarvoor bewijs van gebruik is geleverd, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame-artikelen; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; houden van veilingen en openbare verkopen; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; verhuur van kantoorapparatuur; kopiëren van documenten; professionele leiding over artistieke zaken.
Klasse 36 Verzekeringen en financiën.	Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; emissie van kredietkaarten en reischeques; belening op onderpand; incassobureaus; financieringen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; valutahandel; plaatsen van aandelen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; in bewaring nemen van waardepapieren en van kostbaarheden in kluisen; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij); leasing; vermogensbeheer; verhuur van onroerend goed.

Klasse 35

54. De grenzen tussen de diensten *bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering* van het betwiste teken en de diensten *verzekeringen en financiën* in klasse 36 van het ingeroepen recht zijn vaag en in zekere mate overlappen deze diensten elkaar. De reden hiervoor is dat de bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviseringsdiensten van verweerder steeds rekening zullen moeten houden met financiële en monetaire aspecten, zoals daar zijn het verrichten van kosteneffectiviteitanalyses, het optimaliseren van belastingsaspecten, het financieren van bedrijfsactiviteiten, de prijsbepaling van producten of de evaluatie van financiële risico's en verzekeringen. De voornoemde diensten van verweerder zijn dan ook naar hun aard soortgelijk en complementair aan de diensten in klasse 36 van opposant. Beide worden vaak door dezelfde ondernemingen geleverd of door ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken. Er zijn legio bedrijfsadviseurs die verbonden zijn aan een bank of een verzekeraar of hiermee samenwerken. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat al deze diensten gezamenlijk worden aangeboden, waardoor de herkomst ervan zou kunnen worden verward.

55. De dienst *opstellen van statistieken* van het betwiste teken is complementair en dus soortgelijk aan de diensten *verzekeringen en financiën* van het ingeroepen recht. Statistieken zijn immers onontbeerlijk voor (bijvoorbeeld) het berekenen van risico's, levensverwachting en financiële resultaten en het aan de hand daarvan vaststellen van premies en vergoedingen.

56. De dienst *boekhouding* van het betwiste teken is complementair en dus soortgelijk aan de dienst *financiën* van het ingeroepen recht; een keurige boekhouding is immers noodzakelijk voor een goede financiële analyse.

57. De dienst *handelsinformatie* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *financiën* van het ingeroepen recht; voor bijvoorbeeld beleggingen en transacties op beurzen is handelsinformatie een uiterst nuttig instrument.

58. De overige diensten van het betwiste teken in klasse 35 zijn commercieel-zakelijke diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn van deze van opposant. Deze diensten worden ook door andere ondernemingen aangeboden, zodat de consument er niet vlug een gemeenschappelijk herkomst aan zal toedichten.

Klasse 36

59. De diensten *verzekeringen en financiële zaken* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *verzekeringen en financiën* van het ingeroepen recht.

60. De diensten *monetaire zaken, emissie van kredietkaarten en reischeques, belening op onderpand, financieringen, bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten, valutahandel, plaatsen van aandelen, leasing en vermogensbeheer* van het betwiste teken vallen alle onder de dienst *financiën* van het ingeroepen recht en zijn dus sterk soortgelijk daaraan. De diensten van incassobureaus van het betwiste teken worden ook verricht door incassobanken en incassoafdelingen van banken, net als de financiële diensten van het ingeroepen recht, en de consument zou daaraan dus een gemeenschappelijke herkomst kunnen toedichten. De diensten *adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening en in bewaring nemen van waardepapieren en van kostbaarheden in kluisen* zijn complementair aan de financiële diensten van het ingeroepen recht en worden ook verstrekt door financiële instellingen. Al deze diensten zijn dus eveneens (sterk) soortgelijk.

61. De diensten *makelaardij in onroerende goederen, bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij)* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *verzekeringen en financiën* van het ingeroepen recht. Bij de aankoop van een onroerend goed zal vaak een aantal verzekeringen moeten worden afgesloten, bijvoorbeeld een opstalverzekering en een levensverzekering in het kader van de hypotheek. Hierdoor is er minstens sprake van complementariteit. Bovendien is het gebruikelijk dat een makelaar in onroerende goederen of een immobiliënagentschap bij het aan- en verkopen of verhuren van een huis ook financieel zal bemiddelen en de taxatie zal verrichten, nodig voor een hypotheek en de nodige verzekeringen.

62. De diensten *beheer en verhuur van onroerend goed* van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht; zij zijn gericht op het toezicht, onderhoud en verhuur van panden, hebben niets te maken met verzekeringen en zijn geen financiële diensten.

Conclusie

63. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Globale Beoordeling

54. 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.

55. 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).

56. 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). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Zoals verweerder echter terecht opmerkt, geldt wel dat het aandachtsniveau verhoogd is. 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.

57. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen rechten niet beschrijvend voor de betrokken diensten en heeft het dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant gewaagt van een enorme naamsbekendheid, maar afgezien van een verzameling reclameslogans levert hij geen stukken aan ter onderbouwing van deze stelling (zie punt 16). Overigens kan deze kwestie in het midden blijven, aangezien een verruimde beschermingsomvang geen verwarringsgevaar kan opleveren voor niet soortgelijke diensten.

58. Merk en teken zijn visueel in zekere mate en auditief in sterke mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

64. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken (namelijk in het kader van onroerend goed, zie punt 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

65. Het bestaan van een eerdere (overeenstemmende) inschrijving van verweerder waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 26), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen.

66. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2006086 wordt gedeeltelijk toegewezen.

69. Benelux depot met nummer 1216637 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering.

Klasse 36: verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; emissie van kredietkaarten en reischeques; belening op onderpand; incassobureaus; financieringen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; valutahandel; plaatsen van aandelen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; in bewaring nemen van waardepapieren en van kostbaarheden in kluizen; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij); leasing; vermogensbeheer.

70. Benelux depot met nummer 1216637 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen is gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk zijn:

Klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; advertentiebemiddeling; verspreiding van reclame-artikelen; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; houden van veilingen en openbare verkopen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van

etalages; verhuur van kantoormachines; kopiëren van documenten; professionele leiding over artistieke zaken.

Klasse 36: beheer van onroerend goed; verhuur van onroerend goed.

Klasse 37: alle diensten.

Klasse 38: alle diensten.

Klasse 39: alle diensten.

Klasse 40: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

Klasse 42: alle diensten.

Klasse 43: alle diensten.

Klasse 44: alle diensten.

Klasse 45: alle diensten.

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

Den Haag, 31 mei 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman