



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006212
van 26 september 2012

Opposant: **Mountain Design B.V.**
Scheveningseweg 42
2517 KV 's-Gravenhage
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 788147**
MOUNTAIN

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 629408**
MOUNTAIN DESIGN

tegen

Verweerder: **Hirschberg B.V.**
Inkerweg 8
1272 EB Huizen
Nederland

Gemachtigde: **Abcor BV**
Frambozenweg 109/111
2321 KA Leiden
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1217107**
MOUNTAIN MANAGEMENT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MOUNTAIN MANAGEMENT voor diensten in de klasse 35. Het depot is onder nummer 1217107 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 januari 2011.

2. Op 31 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 788147 van het woordmerk MOUNTAIN, ingediend op 25 augustus 2005 en ingeschreven op 6 januari 2006 voor diensten in de klassen 35 en 42;
- Benelux inschrijving 629408 van het woordmerk MOUNTAIN DESIGN, ingediend op 26 februari 1998 voor diensten in de klassen 35 en 42.

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 was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2011. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot overdracht of naamswijziging in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van Benelux registratie 629408 in het register. Op 13 april 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot overdracht had ingediend.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 augustus 2011. Het Bureau heeft op 23 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn is gegeven tot en met 23 oktober 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 november 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.

11. Op 21 november 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 21 januari 2012.

12. Op 17 januari 2012 heeft de opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 24 januari 2012 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 24 maart 2012.

13. Het gevraagde tweede identieke exemplaar van de bewijzen van gebruik werd op 31 januari 2012 door opposant ingediend en op 1 februari 2012 doorgestuurd naar verweerder, waarbij hem een termijn gesteld werd tot en met 1 april 2012 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 21 maart 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 26 maart 2012.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken onder de ruimer omschreven diensten van de ingeroepen rechten vallen. Daarom zijn de diensten volgens opposant deels identiek en deels soortgelijk.

19. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt opposant dat de tekens een sterke gelijkenis vertonen; het enige onderscheidende bestanddeel van zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken is het element "mountain", aangezien zowel het element "design" als "management" beschrijvend zijn, aldus opposant. De aanduiding "mountain" is identiek in de ingeroepen rechten en het betwiste teken, zo stelt opposant, waarbij hij opmerkt dat deze aanduiding bovendien in het eerste deel van het merk is geplaatst, het deel waar het publiek in beginsel het meeste belang aan zal hechten.

20. Aangezien het woord "mountain" op identieke wijze zal worden uitgesproken, onafhankelijk van de taal waarin ze worden genoemd, en ook hier het argument van belang is dat het publiek in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, is er volgens opposant sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens op auditief vlak.

21. Volgens opposant is de begripsmatige gelijkenis van de tekens groot, aangezien het woord "mountain", zoals gezegd het dominante en onderscheidende element in de tekens, de betekenis heeft van "berg". De soortaanwijzingen die volgen op dit woord zijn volgens opposant van ondergeschikte betekenis, aangezien ze beschrijvend zijn.

22. Het publiek in voorliggende zaak bestaat volgens opposant uit de gemiddelde Nederlander, zodat er sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau.

23. Opposant meent dat het betwiste teken op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de ingeroepen rechten, verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder verzoekt in de eerste plaats om gebruiksbewijzen. Uit de door opposant toegestuurde stukken concludeert verweerder dat enkel gebruik is aangetoond van het tweede ingeroepen recht, te weten MOUNTAIN DESIGN. Bovendien is naar de mening van verweerder alleen gebruik aangetoond voor vormgeving/ontwerpdiensten, en niet voor "interim management diensten ten behoeve van de gezondheidszorg sector", waarin verweerder werkzaam is.

25. Voor wat betreft de vergelijking van deze vormgeving/ontwerpdiensten met de diensten van de deposant, meent verweerder dat deze volstrekt anders zijn. Hij stelt dat "reclame" zich bezig houdt met uiterlijke vormgeving van een product en de communicatie naar het publiek, terwijl managementdiensten juist in het teken staan van het draaiend houden en optimaliseren van een interne organisatie c.q. bedrijfsvoering. Ook het enkele toeval dat er, zo stelt verweerder, een zorggerelateerde opdrachtgever in de portefeuille van opposant zit, maakt niet dat de diensten van opposant diensten in de zorgsector zijn.

26. Bovendien meent verweerder dat de diensten evenmin complementair zijn; immers, zo stelt verweerder, de diensten van het betwiste teken (interim management diensten in de zorg) kunnen prima bestaan zonder reclame en vormgeving.

27. Tenslotte stelt verweerder dat de diensten van opposant bovendien zullen worden opgepakt door andere afdelingen binnen een bedrijf dan de diensten van verweerder, namelijk de marketing/communicatie afdeling tegenover het management team.

28. Verweerder merkt nog op dat er in Nederland bijzonder veel merken met (het bestanddeel) "mountain" bestaan. Hierdoor is de consument volgens verweerder gewend aan "mountain"-merken. Hij zal daarom niet verward raken, zoals met een originelere naam wellicht wel het geval zou zijn, zo meent verweerder.

29. Het aandachtsniveau van de diensten is volgens verweerder verhoogd, aangezien men hier duidelijk te maken heeft met gespecialiseerd publiek.

30. Verweerder concludeert dat er geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de ingediende oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

31. 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.

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

33. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 25 januari 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 25 januari 2006 tot 25 januari 2011.

34. 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.

Algemeen

35. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

36. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

37. Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald; zie voorts o.m. oppositiebeslissing BBIE, European Yellow Pages, 2000284, 16 juni 2008).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

38. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:
- e-mail correspondentie met ziekenhuizen, gedateerd tussen 5 december 2007 en 1 december 2010;
 - 3 facturen van 18 december 2006, 31 mei 2010 en 30 juli 2010;
 - advertenties uit een drietal tijdschriften uit 2009 en 2010;
 - kopie van de website van Mountain met een logo van het merk Arseus;
 - verschillende bladzijden uit een aantal magazines van het St Antonius ziekenhuis, waarbij Mountain design vermeld is als verantwoordelijke voor het basisontwerp, daterend van april 2010 en mei 2011;
 - kopieën van een aantal artikelen met vermelding dat Mountain Design de verpakking van De Ruyter heeft gestyled (9 april 2010), de Telefoongids en de Gouden Gids tot één catalogus heeft samengevoegd (24 november 2009) en voor Unilever een nieuwe productrange op de Portugese markt heeft gebracht (22 februari 2010);
 - een uitdraai van internet, daterend van 8 november 2006, waarop melding wordt gemaakt van de fusie tussen marketingadviesbureau Positioneringsgroep en designbureau Mountain Design.
39. De verschillende e-mails zijn geadresseerd aan @mountaindesign.nl of @mountain.nl; uit de e-mails kan verder worden afgeleid dat de geadresseerde ten behoeve van een aantal zorginstellingen bezig is met het bepalen van de huisstijl en het maken van een logo. Bij de ondertekening van de mails afkomstig van Mountain Design wordt, tenslotte, de volgende tekst weergegeven: "Mountain Design is an (inter)national agency, originally focused on distinctive packaging and corporate branding, we now cover all aspects of strategic positioning and brand creation. Together with our clients, we combine solid strategy with outstanding creativity and operational excellence to craft inspirational brands".
40. Eén van de drie meegezonden facturen bevat geen leesbare crediteur. Deze factuur is gericht aan Heinz. De twee andere facturen maken melding van Mountain Design en zijn beide gericht aan Arseus Dental, waarbij het onderwerp de "corporate Identity Arseus" betreft.
41. De advertenties in de verschillende tijdschriften laten verschillende ontwerpen van logo's zien, en vermelden onder het merk Mountain Design dezelfde tekst als hiervoor genoemd onder punt 39. Een ander tijdschrift maakt melding van een nieuwe identiteit waarbij Mountain Mountain Design en Mountain Sight combineert, "onze nieuwe strategische insight en concepting unit. Stap naar voren, om een antwoord te vinden op jouw merkstrategie en innovatie uitdagingen".

42. Het bewijs van gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm is ook te beschouwen als bewijs van het normale gebruik van een merk op basis waarvan oppositie wordt ingesteld (zie in die zin GEU, arrest GIORGIO AIRE, T-156/01, 9 juli 2003; arrest Quantum, T-147/03, 12 januari 2006). In dit geval tonen de bewijzen gebruik aan van het merk MOUNTAIN, vaak in combinatie met het element DESIGN, soms alleenstaand. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebruik in combinatie met het element DESIGN het onderscheidend karakter van de aanduiding MOUNTAIN niet wijzigt. Het woord DESIGN is immers beschrijvend, aangezien het "ontwerpen" betekent¹ en daarmee beschrijvend is voor de diensten waarop opposant zich baseert.

43. Hoewel bepaalde stukken weinig of geen relevante informatie bevatten, is het Bureau van oordeel dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende is om gebruik in de relevante periode aan te tonen. Immers, deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (arrest Vitafruit, reeds aangehaald). De overgelegde stukken hebben echter slechts betrekking op en bewijzen normaal gebruik van de volgende diensten in klasse 35: *het organiseren, uitvoeren, creëren, ontwikkelen van en adviseren inzake reclame- en marketing-activiteiten ten behoeve van de strategische positionering van de bedrijfsidentiteit en ten behoeve van de ontwikkeling van merken en huisstijlen voor publicitaire doeleinden.*

44. Voor wat betreft de diensten in klasse 42 heeft het bewijs van normaal gebruik van het merk betrekking op de diensten: *ontwerpen van verpakkingen en interieurs; ontwerpen van huisstijlen; advisering inzake merkcreatie en merkontwikkeling.*

Conclusie

45. Op basis van de relevante ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat opposant voldoende heeft aangetoond normaal gebruik te hebben gemaakt van de ingeroepen rechten gedurende de relevante periode voor de diensten *het organiseren, uitvoeren, creëren, ontwikkelen van en adviseren inzake reclame- en marketing-activiteiten ten behoeve van de strategische positionering van de bedrijfsidentiteit en ten behoeve van de ontwikkeling van merken en huisstijlen voor publicitaire doeleinden* in klasse 35 en *ontwerpen van verpakkingen en interieurs; ontwerpen van huisstijlen; advisering inzake merkcreatie en merkontwikkeling* in klasse 42.

46. Voor de overige diensten waarop de oppositie is gebaseerd, is gebruik van de rechten niet aangetoond. Ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR dient het Bureau de beslissing derhalve uitsluitend te nemen op basis van deze beperkte dienstenlijst.

A.2. Verwarringsgevaar

47. 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.

¹ Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale

48. 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."

49. 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

50. 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).

51. 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).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 788147)

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MOUNTAIN	MOUNTAIN MANAGEMENT

53. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van 8 letters: MOUNTAIN. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden, MOUNTAIN en MANAGEMENT.

54. 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 MANAGEMENT in het betwiste teken dat, voor de diensten waarop opposant zich baseert, een beschrijvende aanduiding is.

55. Het dominante element van het betwiste teken is, gezien het voorgaande, het woord MOUNTAIN, dat "berg" betekent. Dit woord is identiek aan het ingeroepen recht. Op visueel, auditief en begripsmatig vlak stemmen de tekens dan ook in hoge mate overeen.

Conclusie

56. Merk en teken stemmen op visueel, auditief en begripsmatig vlak in hoge mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

57. 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).

58. Aangezien opposant, naar het oordeel van het Bureau, voor beide ingeroepen rechten enkel gebruik aannemelijk heeft gemaakt voor een deel van de diensten (zie punten 44 en 45), worden ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR bij de vergelijking van de diensten, enkel deze diensten in aanmerking genomen. Voor wat betreft de diensten van het betwiste teken, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag.

59. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Het organiseren, uitvoeren, creëren, ontwikkelen van en adviseren inzake reclame- en marketing-activiteiten ten behoeve van de strategische positionering van de bedrijfsidentiteit en ten behoeve van de ontwikkeling van merken en huisstijlen voor publicitaire doeleinden.	KI 35 Commercieel en bedrijfsorganisatorisch interim- en executive management; bedrijfsorganisatorische advisering, tevens in het kader van kwaliteitsmanagement; voornoemde diensten ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg; informatie en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten ook via internet.
KI 42 Ontwerpen van verpakkingen en interieurs; ontwerpen van huisstijlen; advisering inzake merkcreatie en merkontwikkeling.	

60. De diensten *bedrijfsorganisatorische advisering, tevens in het kader van kwaliteitsmanagement; voornoemde diensten ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg; informatie en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten ook via internet* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van opposant. De diensten van opposant zijn gericht op het opbouwen van een merkbeleving in de markt bij de consumenten, zijn acties zijn bedoeld om merken en een bedrijfsidentiteit te positioneren in een markt, met de bedoeling dat consumenten zich hiermee willen en kunnen identificeren. Voorafgaand aan deze activiteiten, kan een bedrijf op intern niveau bepaalde organisatorische aanpassingen hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten of herstructureren van

een afdeling die zich met voorlichting over en promotie van het bedrijf bezighoudt, of het inzetten van een projectgroep die zich gaat bezighouden met de marketingactiviteiten van een bedrijf. Hierbij kan advisering op bedrijfsorganisatorisch vlak een belangrijke rol spelen. Zo kunnen de diensten complementair zijn aan elkaar. Ook hun aard is dezelfde. Tenslotte kunnen zowel de diensten in klasse 35 van opposant en de diensten in klasse 35 van verweerder door hetzelfde bedrijf worden verricht, een en ander in samenhang met elkaar. Het feit dat verweerder, zoals hij zelf aangeeft, werkzaam is in de zorgsector (zie punten 24 en 25), en opposant niet, doet aan het voorgaande niets af.

61. De dienst *commercieel en bedrijfsorganisatorisch interim- en executive management* van verweerder heeft betrekking op het besturen van een onderneming, een organisatie, met andere woorden, op het op gewenste wijze doen functioneren ervan². Deze activiteiten hebben een ander doel dan de activiteiten van opposant, die, zoals reeds aangegeven, betrekking hebben op het in de markt zetten van het merk van een bedrijf. De diensten zijn dan ook anders qua aard en zullen bovendien worden uitgevoerd door verschillende bedrijven. Ook in dit geval is niet van belang in welke sector de diensten worden verricht.

Conclusie

62. De diensten van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

63. 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.

64. 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). Opposant noemt als in aanmerking komend publiek in het voorliggende geval de "gemiddelde Nederlander" (zie punt 22). Het is het Bureau niet duidelijk wie daarmee bedoeld wordt. Echter, aangezien het in casu gaat om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, moet volgens het Bureau worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en mag het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht worden.

65. 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 soortgelijk.

² Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e druk

66. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu beschikken de tekens over een normaal onderscheidend vermogen, ongeacht het argument van verweerder over het feit dat er veel merken met de naam "mountain" bestaan (zie punt 28). 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 novembre 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.

67. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in hoge mate overeen. De diensten van het betwiste teken zijn deels 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 kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

68. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietak, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

69. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

70. De oppositie met nummer 2006212 wordt gedeeltelijk toegewezen.

71. De Benelux merkaanvraag met nummer 1217107 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Bedrijfsorganisatorische advisering, tevens in het kader van kwaliteitsmanagement; voornoemde diensten ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg; informatie en advisering inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten ook via internet.

72. De Benelux merkaanvraag met nummer 1217107 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Commercieel en bedrijfsorganisatorisch interim- en executive management; voornoemde diensten ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg.

73. 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, 26 september 2012

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard