



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 20006297**  
**van 6 augustus 2013**

**Opposant:** **The Financial Times Limited**  
Number One Southwark Bridge  
London SE1 9HL  
Groot-Brittannië

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** FT (Europese inschrijving 160861)  
**Ingeroepen recht 2:** FT (Benelux inschrijving 433902)  
**Ingeroepen recht 2:** FT GROUP (Europese inschrijving 5055041)

*tegen*

**Verweerder:** **Euronext N.V.**  
Beursplein 5  
1012 JW Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Nederland

**Betwiste merk:** FTI (Benelux spoedregistratie 896039)

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

1. Op 21 februari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FTI voor diensten in de klassen 35, 36 en 41. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 896039 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2011.

2. Op 29 april 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 160861 van het woordmerk FT, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 25 mei 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 433902 van het woordmerk FT, ingediend op 4 maart 1987 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 41;
- Europese inschrijving 5055041 van het woordmerk FT GROUP, ingediend op 3 mei 2006 en ingeschreven op 21 juni 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 38 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste spoedinschrijving 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 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 4 mei 2011.

8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 5 november 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 november 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 januari 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 14 december 2011 heeft verweerder een beperking van de diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 22 december 2011.

10. Op 9 januari 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 8 januari 2012 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig

ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 25 januari 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 maart 2012 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 23 maart 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 27 maart 2012.

12. Op 27 maart 2012 heeft verweerder andermaal een beperking van de diensten laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Bureau ter kennis van opposant gebracht op 19 april 2012.

13. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie, heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn reactie op de argumenten van opposant tevens te kennen had gegeven dat hij nadere bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 19 april 2012 heeft het Bureau opposant alsnog in de gelegenheid gesteld deze bewijzen van gebruik in te dienen tot en met 19 juni 2012.

14. Op 18 juni 2012 heeft opposant aanvullende bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn op 28 juni 2012 doorgestuurd aan verweerder, waarbij deze in de gelegenheid werd gesteld tot en met 28 augustus 2012 om daarop te reageren.

15. Op 24 augustus 2012 heeft verweerder gereageerd op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen en andermaal op diens argumenten. Deze reactie is door het Bureau op 3 september 2012 doorgestuurd aan opposant.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. 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**

19. Gelet op de lengte van de tekens, de specifieke letters waaruit zij bestaan en de volgorde van deze letters, acht opposant de tekens visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend. Hij wijst er nog op dat de letter l in de praktijk veelvuldig wordt gebruikt als verwijzing naar "intelligent" of "interactief" en dat het publiek een dergelijke toevoeging al vlug als beschrijvend of verwijzend zal aanmerken.

20. Geen van de tekens heeft volgens opposant een betekenis die bekend moet worden verondersteld bij het brede publiek, zodat het begripsmatige aspect geen rol speelt bij de globale beoordeling van de overeenstemming.

21. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken voor een groot deel identiek en voor het overige soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

22. De waren en diensten hebben voornamelijk betrekking op economie, financiën, beurzen en (geld)zaken; volgens opposant is er daarom sprake van een bovengemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, aangezien de gemiddelde consument zich zeker niet dagelijks bezighoudt met deze aangelegenheden.

23. Opposant licht toe dat het merk FINANCIAL TIMES sinds 1888 wordt gebruikt en de ingeroepen rechten sinds begin jaren 1970. Hoewel het merk FT oorspronkelijk was neergezet als afkorting, heeft het in de loop der jaren een eigen positie verworven op de markt en wordt het als zodanig zonder meer herkend. Door langdurig en intensief gebruik heeft dit merk in de financiële wereld een grote reputatie verworven, zowel internationaal als in de Benelux, zo stelt opposant. Daarnaast gebruiken opposant en licentiehouders van opposant tal van merken met de letters FT gevolgd door een ander element. Door de combinatie van deze factoren bestaat er een grote kans dat het publiek zonder meer de betrokkenheid van opposant bij deze merken aanneemt, en dus ook bij het betwiste teken, aldus nog opposant.

24. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het betwiste depot te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

25. Verweerder ontkent niet dat de letters F en T identiek zijn, maar meent desalniettemin dat de verschillen tussen de merken groter zijn dan de gelijkenissen en dan met name voor wat betreft het derde ingeroepen recht. Visueel acht hij de tekens dan ook niet overeenstemmend en op auditief vlak is volgens hem sprake van geen tot weinig overeenstemming.

26. De afkorting FT voor *Financial Times* is volgens verweerder bekend bij het relevante publiek, namelijk de lezers van dit magazine. De betekenis van het element GROUP veronderstelt hij bekend bij eenieder in de Benelux en het betwiste teken is de afkorting van *Financiële Termijn Index*, hetgeen eveneens bekend is bij het in aanmerking komend publiek, gezien de aard van de betrokken diensten. Begripsmatig acht hij dan ook geen overeenstemming aanwezig tussen de tekens.

27. Bij de door opposant gelijktijdig met zijn argumenten ingediende stukken heeft verweerder alleen bewijs van gebruik aangetroffen voor publicatiediensten. Verweerder maakt hierbij wel de kanttekening dat deze stukken door hem moeilijk te beoordelen zijn omdat zij niet in de proceduretaal zijn ingediend, en verzoekt derhalve om een vertaling daarvan.

28. Ten aanzien van de later door opposant ingediende bewijsstukken merkt verweerder op dat deze het gebruik van de ingeroepen rechten niet aantonen voor de diensten van de betwiste spoedinschrijving in klasse 35 en 36 en onvoldoende voor de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Verweerder stelt vast dat een deel van de stukken dateert van buiten de relevante periode en een deel uitsluitend betrekking heeft op gebruik in Engeland, hetgeen hij ontoereikend acht voor het instandhouden van een gemeenschapsmerk.

29. Verweerder is het met opposant eens dat het in aanmerking komend publiek voornamelijk bestaat uit professionelen en geïnteresseerde deskundigen, die een hoog aandachtsniveau aan de dag zullen leggen. Hij wijst er nog op dat dit publiek gewend is aan korte merknamen en aan afkortingen in de financiële sector, waardoor het oog zal hebben voor minimale verschillen en er dus niet snel verwarring zal kunnen optreden.

30. Ten aanzien van de door opposant meegestuurde stukken spreekt verweerder van een bulk aan materialen, waaruit hij evenwel niet meent te kunnen concluderen dat de ingeroepen rechten bekende merken zijn, ook niet in de zin van het Verdrag van Parijs.

31. Verweerder brengt ten slotte onder de aandacht dat hij het betwiste teken al lange tijd gebruikt voor een index en dat er al die tijd geen verwarring is opgetreden, hetgeen zijn voorgaande stellingen staft.

32. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te veroordelen tot het betalen van de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. 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."

35. 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 waren en diensten**

36. 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).

37. Bij de vergelijking van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht en de waren en diensten van het ingeroepen recht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk zoals opgenomen in het register en waarvoor, in voorkomend geval, het bewijs van gebruik is geleverd.

38. Het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 5055041) is ingeschreven op 21 juni 2007 en was derhalve op het ogenblik van publicatie van het betwiste teken (24 februari 2011) nog niet gebruikspflichtig. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten van dit ingeroepen recht. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 16 Drukwerken, publicaties, kranten, week- of maandbladen, catalogussen, tijdschriften, boeken; schrijfbehoeften; computerhandboeken, printpapier; instructiemiddelen en onderwijsmateriaal; papier, karton en hieruit vervaardigde producten; banden van papier of kaarten voor het vastleggen van computerprogramma's.	
Klasse 35 Verstrekking van bedrijfsinformatie; het on-line verstrekken van bedrijfs- en commerciële informatie; diensten op het gebied van bedrijfntaxatie; hulp bij de bedrijfsvoering; zakelijk onderzoek; diensten van agentschappen voor handelsinlichtingen; uitgave van reclameteksten; reclame; marktonderzoek; reproductie van documenten; opstellen van zakelijke informatie en statistieken.	Klasse 35 Publiciteit; het opstellen van statistieken, handelsinformatie, marktonderzoeken en marktanalyses; het verzorgen van een administratie ten behoeve van beurzen voor de handel in effecten en andere financiële waarden; publicitaire diensten ter bevordering van de handel in effecten en andere financiële waarden.
Klasse 36 Financiële diensten; financiële taxaties; financiële beoordeling en waardebeoordeling; financiële studies; diensten op het gebied van financieel onderzoek en financiële informatie; verzekeringen en online financiële informatie; voorbereiding en notering van aandelenkoersen en indexen; voorbereiding en notering van informatie betreffende wisselkoersen; fiscale expertises en -waardebepalingen; geldwisseldiensten; makelaardij in aandelen en obligaties.	Klasse 36 Samenstellen, in stand houden en beheren van een beursindex.
Klasse 38 Telecommunicatie, verzending van informatie via elektronische middelen, elektronische nieuwsdiensten, alle met betrekking tot informatieverstrekking met betrekking tot zaken, dienstverlening met betrekking tot commerciële zaken, financiën, financiële diensten, economie, politiek en actualiteiten; verzending van berichten en levering van berichten, alle met betrekking tot informatieverstrekking met betrekking tot zaken, dienstverlening met betrekking tot commerciële zaken, financiën, financiële diensten, economie, politiek en actualiteiten; persagentschappen; nieuwsuitzendingen; verzending van zakelijke	

<p>informatie en statistieken.</p> <p>Klasse 41 Conferenties; conferenties met betrekking tot zaken, dienstverlening met betrekking tot commerciële zaken, financiën, financiële diensten, economie, politiek en actualiteiten; het plannen, organiseren en houden van conferenties, bijeenkomsten, seminars en workshops; voorbereiding en productie van geluidspresentaties en beeldpresentaties voor conferenties, bijeenkomsten, seminars en workshops; diensten op het gebied van onderwijs; onderwijs met betrekking tot zaken, dienstverlening met betrekking tot commerciële zaken, financiën, financiële diensten, economie, politiek en actualiteiten; plannen, regelen en houden van educatieve evenementen; opleiding; opleiding met betrekking tot zaken, dienstverlening met betrekking tot commerciële zaken, financiën, financiële diensten, economie, politiek en actualiteiten; plannen, organiseren en houden van opleidingsevenementen; publicatiediensten; productie van bioscoopfilms en van televisie- en radioprogramma's; amusementsdiensten; diensten op het gebied van sportamusement; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.</p>	<p>Klasse 41 Het publiceren van statistieken, handelsinformatie, marktonderzoeken en marktanalyses; alle voornoemde diensten niet met betrekking tot toerisme en recreatie.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Klasse 35*

39. De dienst *het opstellen van statistieken* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

40. De dienst *publiciteit* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *reclame* van het ingeroepen recht; beide zijn immers synoniemen. *Het opstellen van handelsinformatie* is in hoge mate soortgelijk aan *het on-line verstrekken van commerciële informatie*; handelsinformatie is immers synoniem aan commerciële informatie en het on-line verstrekken daarvan behelst mede het opstellen. *Het opstellen van marktonderzoeken* maakt deel uit van en is derhalve identiek aan *marktonderzoek*. De *publicitaire diensten ter bevordering van de handel in effecten en andere financiële waarden* zijn een vorm van publiciteit. Hierdoor zijn deze diensten eveneens identiek aan de dienst *reclame* van opposant.

41. De dienst *het opstellen van marktanalyses* van het betwiste teken is complementair en sterk soortgelijk aan de dienst *marktonderzoek* van het ingeroepen recht; het onderzoek is noodzakelijk en bestemd voor de analyse.

42. De dienst *het verzorgen van een administratie ten behoeve van beurzen voor de handel in effecten en andere financiële waarden* van het betwiste teken is nodig of in ieder geval in hoge mate dienstbaar voor alle diensten in klasse 36 van het ingeroepen recht, dewelke de diensten van beurzen omvatten, en is dus complementair en soortgelijk daaraan.

*Klasse 36*

43. De diensten *samenstellen, in stand houden en beheren van een beursindex* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *voorbereiding en notering van aandelenkoersen en indexen en voorbereiding en notering van informatie betreffende wisselkoersen*.

*Klasse 41*

44. Het publiceren van statistieken, handelsinformatie, marktonderzoeken en marktanalyses, alle voornoemde diensten niet met betrekking tot toerisme en recreatie vallen onder de publicatiediensten in klasse 41 van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan.

*Conclusie*

45. De diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek en voor een deel (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

**Vergelijking van de tekens**

46. 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).

47. 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).

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
FT GROUP	FTI

*Begripsmatige vergelijking*

49. Het woord GROUP is Engels voor "groep", en zal door het in aanmerking komend Beneluxpubliek meteen als dusdanig worden herkend. In economisch perspectief wordt er vaak een *corporate group* of *business group* mee bedoeld, om aan te geven dat verschillende bedrijven tot eenzelfde moederonderneming behoren.<sup>1</sup> Als onderdeel van een merk zal het dus niet als het meest onderscheidende element daarvan worden opgevat (zie in die zin GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

50. De overige letters van de tekens mogen dan als initiaalwoorden bedoeld zijn, dit neemt niet weg dat ze op zich, en (voor wat betreft het ingeroepen recht) in combinatie met het woord GROUP, geen betekenis hebben.

51. De tekens hebben in hun geheel genomen geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

<sup>1</sup> <[http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_group](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_group)> en <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Groep\\_\(economie\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_(economie))>.



*Visuele vergelijking*

52. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het betwiste teken bestaande uit drie letters en het ingeroepen recht uit twee, gevolgd door een woord van vijf letters. Zoals reeds gezegd, is dit woord weinig onderscheidend en bovendien leest men in het algemeen van links naar rechts, zodat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De twee eerste letters van merk en teken zijn identiek, maar in casu zijn zowel het betwiste teken als het meest onderscheidende element van het ingeroepen recht erg kort, waardoor verschillen eerder opvallen, zodat de overeenstemming slechts beperkt kan worden genoemd.

53. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk in zekere mate overeen.

*Auditieve vergelijking*

54. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald) en zijn de twee eerste letters identiek. Anderzijds bevatten de tekens nog een derde lettergreep die geheel verschillend klinkt, zodat de fonetische overeenstemming slechts beperkt is.

55. Merk en teken stemmen auditief in zekere mate overeen.

*Conclusie*

56. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatige aspect zal dus verder geen rol spelen bij de beoordeling.

**A.2. Globale beoordeling**

57. 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.

58. 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). In casu moet voor de diensten in klasse 36 worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau. Deze diensten zijn immers doorgaans gericht op een professioneel of in ieder geval terzake deskundig publiek en voor zover dat niet het geval is, zijn zij voor de betrokken consument geen dagelijkse aangelegenheden, waarmee meestal ook grote (financiële) belangen gemoeid zijn. De diensten in deze klasse werden identiek bevonden.

59. 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). In casu zijn de diensten voor het merendeel identiek en voor het overige (sterk) soortgelijk.

60. 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). Het ingeroepen recht in zijn geheel beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

61. Ondanks het hoger aandachtsniveau voor een deel van de betrokken diensten, is het Bureau op grond van het bovenstaande, en in het bijzonder de identiteit dan wel (sterke) soortgelijkheid van de diensten, die de beperkte overeenstemming van de tekens compenseert, van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

62. Verweerders tweede reactie op de argumenten van opposant (zie punt 15) is strijdig met het procedureverloop zoals omschreven in regel 1.17 UR en waarin slechts één ronde is voorzien voor het uitwisselen van de argumenten (met uitzondering van de bewijzen van gebruik). Het Bureau heeft die reactie bijgevolg buiten beschouwing gelaten.

63. Met betrekking tot verweerders verzoek om een vertaling van de niet in de proceduuretaal ingediende bewijzen van gebruik (zie punt 27), zij erop gewezen dat niet is voorzien in een dergelijke vertaling (zie regel 1.21 UR). Bovendien kunnen deze stukken op grond van regel 1.24 UR in het Engels worden ingediend, indien het Bureau oordeelt dat zij, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn. Ook voor verweerder waren deze stukken overigens kennelijk voldoende begrijpelijk, aangezien hij er inhoudelijk op heeft gereageerd.

64. Het argument van verweerder, dat verwarring zich nog niet daadwerkelijk heeft voorgedaan (zie punt 31), is niet ter zake doende. In het kader van een oppositie wordt op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* ontstaan (cursivering toegevoegd).

65. 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**

66. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar.

67. Aangezien het verwarringsgevaar voor alle diensten van het betwiste teken reeds is vastgesteld ten aanzien van één van de ingeroepen rechten, dat ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruiksplchtig was, hoeft dit voor de overige ingeroepen rechten niet meer te worden onderzocht en kunnen de bewijzen van gebruik alsmede de door opposant geclaimde bekendheid van zijn ingeroepen rechten onbesproken blijven.

#### **IV. BESLUIT**

68. De oppositie met nummer 2006297 wordt toegewezen.

69. Benelux spoedregistratie 896039 wordt doorgehaald.

70. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 6 augustus 2013

*Willy Neys*  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek