



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007358
van 5 augustus 2016

Opposant: **Ius Laboris s.c.r.l.**
boulevard du Souverain 280
1160 Brussel
België

Gemachtigde: **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht:  **Ius Laboris** (Uniemerkt 6980452)


tegen


Verweerder: **IUS Legal B.V.**
Helderseweg 5 A
1815 AB Alkmaar
Nederland

Betwiste merk:  **(Benelux depot 1240621)**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 januari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in klasse 45. Het depot is onder nummer 1240621 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 februari 2012.

2. Op 29 maart 2012 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het Uniemerkt 6980452 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 11 juni 2008 en ingeschreven op 7 september 2015, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 42 en 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en was aanvankelijk gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht, maar in zijn argumentatie beperkt opposant deze tot de diensten in klasse 45.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 3 april 2012. Aangezien het ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsperiode. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 februari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant beperkt in eerste instantie de diensten waarop de oppositie is gebaseerd zoals hierboven aangegeven in punt 4.

10. Opposant licht toe dat zijn onderneming een internationale alliantie is van advocatenkantoren die grensoverschrijdende adviezen verstrekken aan werkgevers met betrekking tot onder andere tewerkstelling in het buitenland en pensioenen.

11. De elementen LEGAL en LEGAL & SERVICES in het betwiste teken acht opposant ondergeschikt, aangezien ze beschrijvende aanduidingen zijn voor juridische diensten en dus geen onderscheidend vermogen hebben. Verder stelt opposant vast dat het eerste wordelement van merk en teken identiek is, alsook de eerste letter van het tweede woord. De daardoor opgewekte overeenstemming wordt volgens opposant nog versterkt doordat bij zowel het merk als het teken het woord IUS boven het tweede woordbestanddeel is geplaatst. Bovendien is dit woord in het betwiste teken in een groter lettertype weergegeven, waardoor het extra wordt benadrukt. Verder is zowel bij het merk als bij het betwiste teken het beeldelement links van de wordelementen geplaatst, zodat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Opposant concludeert dan ook dat de tekens visueel overeenstemmen.
12. Auditief stemmen de tekens overeen als gevolg van het identieke eerste woord IUS, aldus opposant.
13. Begripsmatig stemmen de tekens volgens opposant in die zin overeen dat het woord IUS dezelfde betekenis kan hebben en hij licht toe dat dit onder meer het Latijnse woord is voor "recht".
14. Opposant stelt vast dat de betrokken diensten identiek zijn.
15. Gelet op de aard van de diensten dient volgens opposant in casu te worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.
16. Opposant meent dat zijn ingeroepen recht minstens een normaal onderscheidend vermogen heeft.
17. Op grond van het voorgaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder schetst de achtergrond van zijn onderneming, die juridische diensten verleent in de ruimste zin van het woord en op zeer uiteenlopende rechtsgebieden.
19. Verweerder merkt op dat het woord IUS een algemeen gangbaar woord is, dat zowel in het Nederlands als in het Latijn "recht" betekent. Uit Europese rechtspraak blijkt dat dergelijke aanduidingen in het algemeen belang voor eenieder vrij beschikbaar moeten blijven. Verweerder meent overigens dat ook de elementen LEGAL en LABORIS beschrijvend zijn. Dit laatste woord betekent in het Latijn "arbeid" en zal door het Beneluxpubliek als zodanig worden herkend, gelet op het zeer gelijkende (en bekende) Engelse woord *labor*. Het ingeroepen recht zal dus worden begrepen als "arbeidsrecht" en is dan ook in zijn geheel beschrijvend, aldus verweerder.
20. Gelet op het bovenstaande komt in de onderhavige oppositieprocedure luidens verweerder het meeste belang toe aan de beeldelementen. Verweerder analyseert deze omstandig en kan tot geen andere conclusie komen dan dat deze in alle opzichten verschillend zijn, waardoor de tekens ook in hun totaalindruk niet overeenstemmen. Reeds op grond hiervan concludeert verweerder dat er geen verwarring mogelijk is tussen de tekens, maar hij illustreert dit eveneens aan de hand van verschillende zoekresultaten op internet.
21. Nu de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, acht verweerder een vergelijking van de diensten niet nodig.
22. Verweerder verzoekt de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

30. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het beeldelement van het ingeroepen recht kan, afhankelijk van hoe men de blik focust, worden opgevat als een iets schuine, dikke witte letter W tegen een rode achtergrond, dan wel als een vijftal vrij willekeurig geplaatste rode driehoekjes met holle schuine zijde of ten slotte nog de gestileerde letters I en L in het wit tegen een rode achtergrond. Rechts van dit beeldelement bevinden zich onder elkaar de woorden “Ius Laboris”.

31. Het betwist teken bevat in een bruine cirkel een witte gestileerde balans, embleem voor het recht. Rechts daarvan staan, op drie regels onder elkaar, de woorden IUS, LEGAL en LEGAL & SERVICES, in donker- en lichtbruin. Het eerste woord is het grootste, het tweede ongeveer de helft in omvang daarvan en de onderstaande tekst in heel kleine letters weergegeven.

32. Het gemeenschappelijke woord “ius” is Latijn voor “recht”. In juristenmiddens is het een bekend woord, maar ook daarbuiten zal het in die zin worden begrepen, gelet op tal van afleidingen in andere talen, zij het dan gespeld met een J (het klassieke Latijnse alfabet kende geen letter J; zie bijvoorbeeld jus, jurisdictie en jurisprudentie in het Nederlands, *juriste*, *juridique* en *jurisconsulte* in het Frans, *juridic(al)* in het Engels, *Jura*, *Jusstudent* in het Duits).¹ Dit woord is dus beschrijvend voor juridische diensten (zie in die zin ook: Brussel, IUS, 2013/AR/903, 3 februari 2015).

33. *Laboris* is de genitiefvorm van het Latijnse *labor* (“arbeid”).² De genitief is een naamval die in het Latijn wordt gebruikt ter aanduiding van een bezits- of afhankelijkheidsrelatie. *Ius laboris* kan dus worden vertaald als “arbeidsrecht”, en zal door het Benelux publiek ook als zodanig worden opgevat. Deze aanduiding is dus eveneens beschrijvend voor juridische diensten die betrekking kunnen hebben op dit rechtsgebied.

34. Het woord LEGAL in het betwiste teken is een Engels bijvoeglijk naamwoord en betekent zowel “wettig” als “wettelijk” en “juridisch”, “gerechtelijk”, “rechtskundig”. Deze aanduiding is dus eveneens beschrijvend voor juridische diensten. Het onderschrift LEGAL & SERVICES voegt dan ook nog weinig toe aan het teken, te meer daar het erg klein is weergegeven. Bovendien kan dit element worden opgevat als een onderschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009) en zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

35. Gelet op het beschrijvend karakter van de woorden IUS en LEGAL in het betwiste teken, is het Bureau van oordeel dat deze door het in aanmerking komend publiek niet zullen worden aangemerkt als dominante elementen in het teken (zie ook: GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Verder komt alleen het eerste van deze twee woorden voor in het ingeroepen recht, dat echter zal worden waargenomen als “Ius Laboris” (eventueel voorafgegaan door de letters I en J, of mogelijk de letter W). Bovendien zijn ook de beeldelementen prominent aanwezig in zowel het merk als het teken en zoals genoemde analyse van verweerder heeft uitgewezen (zie punt 20), zijn deze in geen enkel opzicht overeenstemmend.

Conclusie

¹ (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Le Petit Robert, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, en Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk).

² Prisma Latijn-Nederlands.

36. Merk en teken hebben een beschrijvend element gemeenschappelijk, maar zijn voor het overige, zowel wat betreft de wordelementen als de figuratieve elementen, verschillend. Het Bureau is derhalve van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 45 Advocatenkantoor; juridische adviezen en vertegenwoordiging van derden in juridische en belastingtechnische zaken; op alle gebieden van werkgelegenheid, algemeen en belastingrecht, zowel op nationaal als internationaal gebied; gerechtelijk onderzoek; juridische diensten met betrekking tot werkgelegenheid en mensenrechten; juridische en sociale raadgeving en advisering inzake vennootschappelijk beheer en de positie van vennootschappen in de maatschappij; beoordelingsanalyses van het ondernemingsbeleid en de prestaties van ondernemingen, de sociale en ethische verantwoordelijkheden en de principes, praktijkuitoefening en het professionalisme van organisaties, en informatieverstrekking daaromtrent; uitbesteding van juridische diensten; vertegenwoordiging van derden in juridische en gerechtelijke kwesties betreffende arbeidsrecht en mensenrechten; licentieverlening met betrekking tot software, firmware en hardware; licentieverlening met betrekking tot databases; raadgeving over nieuwe technologieën met betrekking tot hun implementatie op arbeidsniveau; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot al het voornoemde.	Klasse 45 Juridische diensten.

B. Conclusie

38. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2007358 wordt afgewezen.

40. Het Benelux depot met nummer 1240621 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 5 augustus 2016

Willy Neys

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

François Veneri