



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2007938
van 28 februari 2014

Opposant: **Stichting Middin**
Prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ Rijswijk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 883625**

LEVIN

tegen

Verweerder: **Hoffelijk Financieel N.V.**
Burgemeester Hazenberglaan 401
3078 HG Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1249568**

Levin

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

1. Op 3 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Levin voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1249568 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 augustus 2012.
2. Op 12 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 883625 van het woordmerk LEVIN, ingediend op 15 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor diensten in de klassen 36, 41, 43, 44 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 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 18 september 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 november 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 februari 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 12 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 18 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 18 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 23 januari 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 24 januari 2013.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Merk en teken zijn identiek volgens opposant, aangezien het beide zuivere woordmerken LEVIN betreft.

15. De diensten in klasse 35 van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten van opposant, de begrippen in klasse 35 zijn volgens opposant zeer breed. Bovendien is opposant actief op het gebied van particuliere verzorging, ondersteuning en verpleging en hieronder valt volgens hem tevens advisering en hulp aan cliënten in verband met hun financiële administratie. Gedacht moet hierbij worden aan het op orde brengen van persoonlijke administratie, waardoor deze diensten volgens opposant dus feitelijk administratieve diensten behelzen. Voor de overige diensten van verweerder geldt volgens opposant ook dat deze identiek, dan wel soortgelijk zijn. De enkele toevoeging in het bestreden depot van “voornoemde diensten vinden plaats binnen de financiële dienstverlening” is niet relevant, aangezien dit geen beperking is, aldus opposant.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betreden teken niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat een begripsmatige gelijkenis niet aanwezig is, aangezien de samenstelling Levin afkomstig is van “levensintenties”. Visueel en auditief is er volgens verweerder op het eerste gezicht wel sprake van gelijkenis tussen merk en teken, maar desondanks is er volgens verweerder geen sprake van gevaar voor verwarring; de onderscheidingskracht van het ingeroepen recht is immers niet sterker en de betekenis van het merk draagt niet bij aan de verwarring. De soortgelijkheid van de waren en diensten is niet hetzelfde te noemen en er is sprake van een totaal ander publiek, aldus verweerder. Volgens verweerder is opposant actief op het gebied van thuiszorg, verpleging en andere hulp in het kader van thuiszorgdiensten, terwijl verweerder actief is binnen de financiële sector.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten, is verweerder van mening dat de gebruikte class headings geen duidelijkheid bieden over wat er nu precies geclaimd wordt door opposant. Bovendien, zo stelt verweerder, is er door opposant bewust voor gekozen om geen bescherming aan te vragen voor de diensten in klasse 35, waardoor er voor deze diensten ook geen bescherming bestaat voor het ingeroepen recht. Het is volgens verweerder niet juist om langs de weg van soortgelijkheid toch bescherming in te roepen voor deze klasse. Los van deze overwegingen is verweerder het niet eens met het feit dat de diensten in klasse 35 soortgelijk zijn aan de diensten van opposant. Ook de diensten in de andere klassen zijn niet soortgelijk aan die van opposant, nu deze samenhangen met financiële zaken. In klasse 41 gaat het bijvoorbeeld om de betalingen door de deelnemers aan de training of

coaching of de kosten die gemaakt moeten worden om de training en coaching te geven. Verweerder geeft aan de diensten in klasse 41 te hebben gepreciseerd door de toevoeging "alle voornoemde diensten met betrekking tot financiën en financiële planning binnen de financiële dienstverlening". Hetzelfde geldt voor de diensten in klasse 44. Voor wat betreft klasse 45 tot slot, heeft opposant "juridische diensten" en "veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen" expliciet niet opgenomen en heeft hij hiervoor dan ook geen bescherming, aldus verweerder.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LEVIN	Levin

26. Het Bureau merkt op dat het ingeroepen recht en het bestreden teken vrijwel identiek zijn. Het feit dat het ingeroepen recht met hoofdletters is geschreven en het bestreden teken begint met een hoofdletter en verder in kleine letters is geschreven doet bij de vergelijking van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet ter zake (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

Vergelijking van de diensten

27. 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).

28. Volgens verweerder is opposant actief op het gebied van thuiszorg, verpleging en andere hulp in het kader van thuiszorgdiensten, terwijl verweerder actief is binnen de financiële sector (zie overweging 17). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden namelijk de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

29. Bovendien, zo stel verweerder, heeft opposant geen bescherming gevraagd voor diensten in klasse 35, waardoor er voor deze diensten ook geen bescherming bestaat voor het ingeroepen recht (zie overweging 18). Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

30. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verstrekking van commerciële informatie al dan niet gebruikmakend van internet

	of andere computernetwerken.
Klasse 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.	Klasse 36 Financiële zaken betreffende training en coaching, instructie en onderwijs; diensten van tussenpersonen met betrekking tot financiën en financiële zaken; financiële planning; voornoemde diensten vinden plaats binnen de financiële dienstverlening.
Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.	Klasse 41 Opleiding op het gebied van financiën; opleiding inzake financiële dienstverlening; training en coaching (onderwijs); instructie, onderwijs; alle voornoemde diensten met betrekking tot financiën en financiële planning binnen de financiële dienstverlening.
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.	
Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van (thuis)verzorging; medische diensten in het kader van thuiszorg; verpleeg- en/of verzorgende werkzaamheden in het kader van thuiszorg, het leveren van thuiszorg, kraamzorg en specialistische thuisverpleging aan particulieren en andere zorginstellingen; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen.	
Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.	Klasse 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

Klasse 35

31. De diensten “*reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten*” en “*verstrekking van commerciële informatie al dan niet gebruikmakend van internet of andere computernetwerken*” zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn dienstverlening wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken, administratie en het verstrekken van commerciële informatie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming dan ook verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 36

32. “*Financiële zaken betreffende training en coaching, instructie en onderwijs*” vallen onder de noemer “*financiële zaken*” van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek. “*Diensten van tussenpersonen met betrekking tot financiën en financiële zaken; financiële planning; voornoemde*”

diensten vinden plaats binnen de financiële dienstverlening” zijn eveneens identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de hoofdnoemer *“financiële zaken”* van het ingeroepen recht.

Klasse 41

33. *“Opleiding op het gebied van financiën en opleiding inzake financiële dienstverlening”* vallen onder de noemer *“opleiding”* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek. De diensten *“training en coaching (onderwijs); instructie, onderwijs; alle voornoemde diensten met betrekking tot financiën en financiële planning binnen de financiële dienstverlening”* zijn eveneens identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de hoofdnoemer *“opleiding”* in het ingeroepen recht.

Klasse 45

34. De termen *“persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen”* in klasse 45 van het ingeroepen recht zijn onvoldoende duidelijk en nauwkeurig (zie voor meer uitleg de gezamenlijke mededeling van het European Trade Mark and Design Network en de Mededeling van de Directeur-Generaal van het BBIE van 20 november 2013, www.boip.int).

35. De verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten ligt bij de merkhouder zelf. Het is aan de merkhouder om de omvang te bepalen van de bescherming die door hem geclaimd wordt en daarbij bewoordingen te gebruiken die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. In opposities hanteert het Bureau de stelregel dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE beslissen ten voordele van de laatste. Het BBIE zal partijen overigens niet actief uitnodigen om de opgave van waren of diensten van hun inschrijving of depot te beperken. Dit zou immers op gespannen voet staan met de rol die het BBIE als beslissende instantie in procedures tussen partijen behoort te vervullen en het beginsel dat partijen de omvang van het geschil en de middelen bepalen.

36. Nu de genoemde termen in klasse 45 van opposant te vaag zijn, is niet vast te stellen wat de beschermingsomvang is en kunnen deze niet in de vergelijking betrokken worden.

37. De diensten *“juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen”* van verweerder zijn niet soortgelijk aan enige dienst van opposant, aangezien de aard, de bestemming en het doel niet overeenkomen met de diensten van opposant.

Conclusie

38. De diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

39. 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.

40. 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 het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

41. 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 is een fantasiebenaming en beschikt derhalve over een normaal onderscheidend vermogen.

42. 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).

43. Merk en teken zijn vrijwel identiek. De diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk. Gelet op dit alles en de onderlinge samenhang is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en sterk soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

44. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en sterk soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2007938 wordt gedeeltelijk toegewezen.

46. Het Benelux depot met nummer 1249568 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 36 alle diensten.

Klasse 41 alle diensten

47. Het Benelux depot met nummer 1249568 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 alle diensten

Klasse 45 alle diensten.

48. 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, 28 februari 2014

Saskia Smits

(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma