

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2007995**

**van 07 april 2014**

- Opposant:** **DATEV eG**  
Paumgartnerstr. 6-14  
90329 Nürnberg  
Duitsland
- Gemachtigde:** **De Brauw Blackstone Westbroek N.V.**  
Claude Debussylaan 80  
1082 MD Amsterdam  
Nederland
- Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 9618315**  
DATEV
- Ingeroepen recht 2:** **Europese inschrijving 3838711**  

- Ingeroepen recht 3:** **Europese inschrijving 647305**  
DATEV  
*tegen*
- Verweerder:** **Serosj Avetian**  
Graaf Wichmanlaan 3  
1231 VW Loosdrecht  
Nederland
- Gemachtigde:** --
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1251350**  
Tatev

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 17 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Tatev voor waren en diensten in de klassen 4, 12, 35, 36, 37 en 39. Het depot is onder nummer 1251350 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juli 2012.

2. Op 1 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 9618315 van het woordmerk DATEV, ingediend op 8 december 2010 en ingeschreven op 2 mei 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 3838711 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 17 mei 2004 en ingeschreven op 14 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42;
- Europese inschrijving 647305 van het woordmerk DATEV, ingediend op 9 oktober 1997 en ingeschreven op 15 februari 1999 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 35 en tegen een deel van de diensten in klasse 37 van het betwiste depot 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 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 2 oktober 2012.

8. Op 28 december 2012 werd een warenbeperving ingediend door verweerder en deze werd op 8 januari 2013 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") meegedeeld aan de opposant.

9. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 februari 2013. Het Bureau heeft op 19 februari 2013 de mededeling van

aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 19 april 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 17 april 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 19 juni 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 11 juli 2013. Abusievelijk werd in de aanhef van deze brief vermeld dat het een verzoek betrof om bewijzen van gebruik van het oudere merk aan te leveren. Dit werd gerectificeerd op 12 juli 2013.

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

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

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

14. 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 a en b BVIE: gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken en 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**

15. Opposant is volgens hem één van de grootste softwarebedrijven en IT-dienstverleners. Hij dient ter ondersteuning van deze stelling cijfers en stukken in. De software die opposant ontwikkelt, wordt voornamelijk door belastingadviseurs, accountants en advocaten gebruikt en ondersteunt hen op het gebied van boekhouding, human resource management, business consulting, enterprise resource planning, IT beveiliging en planning en organisatie. Verweerder is actief op het gebied van import en export van auto's, de in- en verkoop van occasions en autotransport. Ter ondersteuning hiervan dient opposant eveneens stukken in.

16. Opposant licht toe dat hij heeft geprobeerd om het geschil in der minne op te lossen, maar verweerder is hier volgens hem maar ten dele aan tegemoetgekomen. De oppositie richt zich tegen "reclame" en "beheer van commerciële zaken" in klasse 35 en de diensten "reparaties" en "installatiewerkzaamheden" in klasse 37.

17. Opposant is van mening dat de merken gelijk zijn, overeenkomstig het arrest Arthur et Félicie (HvJEU, C-291/00, 20 maart 2003). Volgens opposant zijn de tekens DATEV en TATEV dermate overeenstemmend, dat het minieme verschil gemakkelijk aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen. Auditief is er (bijna) geen verschil en visueel is er volgens opposant ook zo goed als geen verschil. Een begripsmatige overeenstemming speelt volgens opposant geen rol, aangezien zowel merk als teken fantasiebenamingen zijn. De dienst "beheer van commerciële zaken" in

klasse 35 van verweerder is zo goed als identiek aan de diensten van opposant in diezelfde klasse. Voor de overige diensten waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd, geldt volgens opposant dat deze soortgelijk zijn aan de diensten van opposant. Zo is reclame volgens hem bijvoorbeeld soortgelijk aan “telecommunicatie” en “beschikbaarstelling van Internetportalen” in klasse 38 van de ingeroepen rechten. De diensten “reparaties” en “installatiewerkzaamheden” in klasse 37 van verweerder zijn volgens opposant soortgelijk aan “hardware” in klasse 9 en “technische advisering op het gebied van de elektronische gegevensverwerking; technisch plannen, ontwikkelen, opstellen en verzorgen (onderhouden) van software” in klasse 42 van de ingeroepen rechten.

18. Voor zover de tekens niet identiek worden bevonden, zijn ze toch zeker sterk overeenstemmend volgens opposant. Merk en teken bestaan beide uit één woord van vijf letters met twee lettergrepen, waarvan de laatste vier letters overeenstemmen. Het enige verschil is gelegen in de eerste letter; een “T” in plaats van een “D”. Visueel en auditief stemmen merk en teken dan ook in sterke mate overeen en een begripsmatige overeenstemming speelt ook hier geen rol, nu het fantasiebenamingen betreft. Ter ondersteuning van de vergelijking van de tekens en de waren en diensten verwijst opposant naar tal van uitspraken van de oppositieafdeling van het BHIM (Bureau Harmonisatie van de Interne Markt, hierna: “BHIM”).

19. Het ingeroepen recht bezit volgens opposant een groot onderscheidend vermogen, zowel van huis uit als verkregen door intensief en consistent gebruik over een periode van meer dan 47 jaar, ter onderbouwing waarvan hij een aantal stukken indient.

20. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau het bestreden depot niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie zich richt en verweerder in de kosten te verwijzen.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder geeft aan erg verbaasd te zijn geweest over de ingestelde oppositie, aangezien hij DATEV en Tatev heel verschillend vindt. Het ingeroepen recht is in hoofdletters geschreven en het bestreden teken in een hoofdletter, gevolgd door kleine letters. Een harde “D” wordt volgens verweerder anders uitgesproken dan een zachte “T” en door het gebruik van de “D” moet men denken aan DATA. Bovendien is het volgens verweerder moeilijk om een autobedrijf te verwarren met een softwarebedrijf, zeker ook gezien het zeer onderscheidende logo, de huisstijl en de kleuren die opposant gebruikt.

22. Volgens verweerder kan opposant niet optreden tegen de diensten in klasse 37, aangezien hij hier zelf geen bescherming voor heeft. Bovendien is het de core business van verweerder en kan hij daardoor geen afstand doen van deze klasse. De doelgroep van opposant en verweerder is niet dezelfde. Verweerder heeft een korte enquête onder zijn klanten gehouden en daaruit is volgens hem gebleken dat 99% niet weet van het bestaan van de firma van opposant. Ook de diensten in klasse 35 zijn na de beperking die hij heeft aangebracht volgens verweerder niet meer soortgelijk. Mocht het Bureau onverhoopt een andere mening toegedaan zijn, dan is verweerder bereid om de diensten in klasse 35 verder te specificeren. De verwijzingen naar de zaken van het BHIM zijn volgens verweerder niet relevant, aangezien dit heel andere zaken betrof.

23. Volgens verweerder is de oppositie ongegrond en niet gebaseerd op rede. Nu de diensten niet soortgelijk zijn, verzoekt verweerder het Bureau om redenen van proceseconomie om de vergelijking

van de tekens achterwege te laten. Hij verzoekt het Bureau tevens de oppositie ongegrond te verklaren en opposant in de kosten te verwijzen.

### III. **BESLISSING**

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

24. 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.

25. 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."

26. 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***

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Gemeenschapsmerken 9618315 en 647305:*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
DATEV	Tatev

*Visuele vergelijking*

30. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, beide bestaande uit vijf letters, waarvan de laatste vier identiek zijn en enkel de eerste letter verschillend is.

31. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet ter zake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

32. Hoewel 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), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de grote gelijkenissen niet wegneemt, er zijn immers vier letters identiek en er is slechts sprake van één letter verschil.

33. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

*Auditieve vergelijking*

34. De verschillende eerste letter van merk en teken houdt weliswaar een licht fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende vier letters, „atev”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming (zie in die zin GEU, SOLVO, T-434/07, 2 december 2009).

35. Op auditief vlak zijn de tekens in sterke mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

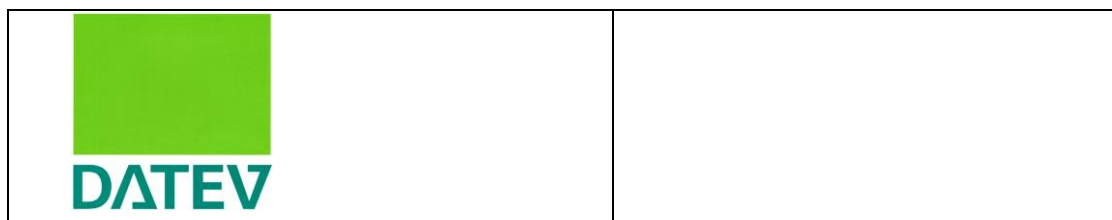
36. Zowel DATEV als Tatev heeft geen betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

*Conclusie*

37. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk overeen en auditief in sterke mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

*Gemeenschapsmerk 3838711*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	Tatev



38. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit de afbeelding van een groen vierkant, met hieronder los het woord DATEV in gestileerde letters.

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005).

40. Dit is niet anders in het voorliggende geval, waar, door de positie en grootte, de aandacht van het publiek getrokken wordt naar het wordelement "DATEV". Het dominante element in het ingeroepen recht is dan ook dit woord.

41. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is dus *mutatis mutandis* van toepassing op dit ingeroepen recht.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

42. 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).

43. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i> Klasse 9 Hardware; Software; Elektronische gegevensverwerkende en computersystemen als telecommunicatienetwerken, bestaande uit hardware, software en firmware voor communicatienetwerken, elektronische gegevensverwerkende en computersystemen als netwerkbeheersystemen, bestaande uit hardware, software en firmware voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van computernetwerken.</p>	

<p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i> Klasse 9 Gegevensverwerkende apparatuur; elektronische gegevensverwerkende en computersystemen als telecommunicatienetwerken bestaande uit hardware, software en firmware voor communicatienetwerken; elektronische gegevensverwerkende en computersystemen als netwerkbeheersystemen bestaande uit hardware, software en firmware voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van computernetwerken; met gegevensverwerkende programma's uitgeruste gegevensdragers.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 647305</i> Klasse 9 Met computerprogramma's uitgeruste gegevensdragers, gegevensverwerkende apparatuur.</p>	
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i> Klasse 16 Drukwerken; Uitgeverijproducten.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i> Klasse 16 Formulieren; drukwerken; uitgeverijproducten.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 647305</i> Klasse 16 Organisatiemiddelen voor een kantoor, drukwerken, uitgeverijproducten.</p>	
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i> Klasse 35 Elektronische gegevensverwerking voor derden in de vorm van tekstverwerking (schrijfdiensten) en door systematisering van gegevens in computerdatabases voor computercentra, met name op het gebied van de boekhouding, de kantoororganisatie, de belastingberekening alsmede de fiscale, economische en juridische advisering; diensten met betrekking tot een database, te weten systematiseren, samenstellen, opslag, updating en beheer van gegevens in computerdatabases; Organisatorische advisering op het gebied van elektronische gegevensverwerking; Consultancy en advies voor het bedrijfsleven.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i></p>	<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken.</p>



<p>Klasse 35 Elektronische gegevensverwerking voor derden, met name op het gebied van boekhouding, organisatie van een kantoor, belastingtaxatie alsmede belasting-, economische en juridische adviezen; exploitatie van databases, te weten systematisering, opslag en samenstelling van gegevens in computerdatabases; actualiseren, beheren en onderhouden van databases; organisatorische advisering op het gebied van elektronische gegevensverwerking; consultancy en advies voor het bedrijfsleven; diensten met betrekking tot een database, te weten leveren van informatie op het gebied van de boekhouding, kantoororganisatie, belastingtaxatie alsmede fiscale en economische advisering.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 647305</i></p> <p>Klasse 35 Elektronische gegevensverwerking voor derden, met name op het gebied van boekhouding, organisatie van een kantoor, belastingtaxatie alsmede professionele consultatie op zakelijk gebied, exploitatie van databases.</p>	
	Klasse 37 Reparaties; installatiewerkzaamheden.
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i></p> <p>Klasse 38 Telecommunicatie, met name diensten met betrekking tot de toegang tot telecommunicatienetwerken door middel van software; Beschikbaarstelling van Internetportalen; Verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase; Het verlenen van toegang tot databases.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i></p> <p>Klasse 38 Telecommunicatie, met name toegangsdiensten voor telecommunicatienetwerken; bemiddeling en verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase.</p>	
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i></p> <p>Klasse 41 Opleiding en bijscholing; Organiseren en houden van conferenties, seminars, congressen en scholingen; Publicatie van drukwerken (ook in elektronische vorm), uitgezonderd voor reclamedoeleinden.</p>	

<p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i> Klasse 41 Opleiding en onderwijs op het gebied van de elektronische gegevensverwerking, fiscaal recht alsmede bedrijfseconomie.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 647305</i> Klasse 41 Opleiding en onderwijs op het gebied van gegevensverwerking, fiscaal recht alsmede bedrijfseconomie.</p>	
<p><i>Gemeenschapsmerk 9618315</i> Klasse 42 Technische advisering op het gebied van de elektronische gegevensverwerking; Technisch plannen, ontwikkelen, opstellen en verzorgen (onderhouden) van software; Verhuur van software en hardware.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 3838711</i> Klasse 42 Technische advisering op het gebied van elektronische gegevensverwerking; planning, ontwikkeling, vervaardiging en verzorging (onderhoud) van computerprogramma's; diensten met betrekking tot een database, te weten het leveren van juridische informatie; opslag van gegevens door middel van een database.</p> <p><i>Gemeenschapsmerk 647305</i> Klasse 42 Planning, ontwikkeling, vervaardiging en onderhoud van computerprogramma's, organisatorische en technische advisering op het gebied van de elektronische gegevensverwerking.</p>	

#### Klasse 35

45. De dienst *reclame* valt niet onder de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn dienstverlening wellicht ook activiteiten verrichten die hiermee vergelijkbaar zijn, namelijk het voeren van reclame 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 verschillend van de waren en diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen, zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

46. De dienst *beheer van commerciële zaken* is soortgelijk aan de dienst *consultancy en advies voor het bedrijfsleven* zoals opgenomen in gemeenschapsmerk 3838711. Consultancy en advies maken onderdeel uit van beheer van commerciële zaken (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE, 2002229, SHOE's NEXT, 20 mei 2010).

*Klasse 37*

47. De diensten *reparaties en installatiewerkzaamheden* in het bestreden teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven. Overeenkomstig de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014, alsook de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau “in opposities [...] als stelregel hanteren 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 dus beslissen ten voordele van de laatste”.

48. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat opposant niet kan optreden tegen de diensten in klasse 37, aangezien hij hier zelf geen bescherming voor heeft (zie overweging 22), merkt het Bureau voor de volledigheid 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.

*Conclusie*

49. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn deels soortgelijk, deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

**A.2. Globale beoordeling**

50. 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.

51. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

52. 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, reeds geciteerd). Opposant doet een beroep op de bekendheid van zijn merk en hij dient hiertoe stukken in (zie overweging 19). Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken hoeft echter niet meer toegekomen te worden aangezien deze in dit geval geen invloed kan hebben op de einduitkomst van deze oppositie; ten aanzien van de niet soortgelijke waren en diensten kan immers geen

verwarringsgevaar bestaan, ook niet indien de ingeroepen rechten een verruimde beschermingsomvang zouden genieten.

53. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten het publiek kan menen dat de soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

54. Opposant is van mening dat de merken gelijk zijn, overeenkomstig het arrest Arthur et Félicie (zie overweging 17). Het Bureau wijst er echter op dat het criterium hiervoor zeer strikt is: een teken is slechts identiek aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt (HvJEU, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, 20 maart 2003). Het feit dat er sprake is van een verschillende letter aan het begin van merk en teken betreft naar oordeel van het Bureau een wijziging van één van de bestanddelen.

55. Ter ondersteuning van de vergelijking van de tekens en de waren en diensten verwijst opposant naar tal van uitspraken van de oppositieafdeling van het BHIM (zie overweging 18 en de reactie van verweerder hierop in overweging 22). Het Bureau is echter niet gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

56. Verweerder geeft aan bereid te zijn om de diensten in klasse 35 verder te specificeren (zie overweging 22) indien het Bureau van oordeel zou zijn dat deze soortgelijk zijn. Het Bureau merkt op dat een dergelijk voorwaardelijk verzoek van verweerder tot beperking van de diensten niet mogelijk is in een oppositieprocedure. Met een beperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T- 171/06, 17 maart 2009).

## **C. Conclusie**

57. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke diensten.

## **IV. BESLUIT**

58. Oppositie met nummer 2007995 wordt gedeeltelijk toegewezen.

59. Benelux depot 1251350 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35	Beheer van commerciële zaken.
Klasse 37	Reparatie; installatiewerkzaamheden.

60. Benelux depot 1251350 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten die niet soortgelijk zijn, dan wel waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 4	Alle waren.
Klasse 12	Alle waren.
Klasse 35	Reclame.
Klasse 36	Alle diensten.
Klasse 37	Bouw; pinstripen van auto's; smeren van auto's; verven van auto's; doorsmeren van auto's; reinigen van auto's; installatie van elektrische en elektronische apparatuur in auto's; auto-onderhoud; verstrekken van informatie met betrekking herstellen of onderhouden van auto's; inspectie van auto's en onderdelen daarvan voorafgaand aan onderhoud en reparatie; reparatie van auto's.
Kl 39	Alle diensten.

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

Den Haag, 07 april 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard