

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2009000
van 22 december 2014

- Opposant:** **Namjesky & Heeren Advocaten B.V.**
Mauritssingel 11
4811 CR Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 925892**

NH Advocaten

tegen
- Verweerder:** **Nationale-Nederlanden Nederland B.V.**
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1270627**

NN Advocaten

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 juni 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woord-/beeldmerk **NN Advocaten** voor diensten in de klassen 36 en 45. Het depot is onder nummer 1270627 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 juni 2013.

2. Op 30 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 925892 van het woordmerk NH Advocaten, ingediend op 22 augustus 2012 en ingeschreven op 10 december 2012 voor diensten in klasse 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in klasse 45 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in klasse 45 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 3 september 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 6 januari 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 6 januari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 januari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 7 maart 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 maart 2014.

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. Opposant stelt allereerst dat de diensten “juridische diensten verleend door een advocatenkantoor” van het ingeroepen recht identiek zijn aan de diensten van het betwiste teken, waartegen de oppositie zich richt, te weten “juridische diensten”.

15. Op visueel vlak stelt opposant dat het betwiste teken en het ingeroepen recht bestaan uit twee letters gevolgd door een identiek woord van negen letters “Advocaten”. Reeds om die reden is er al sprake van een sterke visuele gelijkenis, aldus opposant. Opposant stelt vervolgens dat de visuele gelijkenis verder wordt versterkt doordat de dominante bestanddelen van de beide tekens “NH” en “NN” sterk gelijkend zijn. De eerste letter is identiek en de tweede letter, de “H” respectievelijk de “N” is sterk gelijkend, omdat deze, aldus opposant, eenzelfde opbouw kennen, namelijk twee verticale lijnen met een verbindingslijn. Geen enkele andere letter uit het alfabet is op een dergelijke wijze geconstrueerd, aldus opposant.

16. Voorts merkt opposant op dat de beide letters “N” en “H” op een, alhier gebruikelijk, toetsenbord onder elkaar gesitueerd zijn, hetgeen het risico op verwarring in de praktijk verder vergroot.

17. De gelijkenis tussen de tekens wordt verder versterkt, stelt opposant, door de identieke toevoeging van het wordelement “Advocaten”. Hoewel meer belang wordt gehecht aan het eerste deel van een teken en de toevoeging niet bijzonder onderscheidend is, versterkt de negen letters tellende, identieke, toevoeging de visuele gelijkenis, aldus opposant. Opposant concludeert dat de visuele gelijkenis tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken zeer hoog is.

18. Voor de auditieve vergelijking is van belang dat beide tekens uit elf letters bestaan, waarvan er maar liefst tien identiek zijn en slechts één letter (de tweede uit beide tekens) afwijkt, aldus opposant. De consument zal bijzonder belang hechten aan de eerste letter “N”, omdat het eerste element een afkorting betreft. Aangezien deze identiek is en ook de toevoeging “Advocaten” gelijk is, is de auditieve overeenstemming hoog, volgens opposant.

19. Opposant meent dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, omdat de dominerende bestanddelen “NH” en “NN” op zichzelf geen betekenis hebben.

20. Uitgegaan moet worden, aldus opposant, van een normaal aandachtsniveau bij de gewone, geïnformeerde consument.

21. Nu de diensten identiek, althans in hoge mate uitwisselbaar zijn, deze gericht zijn op een (soort)gelijk publiek en het ingeroepen recht en het betwiste teken in hoge mate visueel en auditief overeenstemmen, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring.

22. Op grond van het voorgaande, verzoekt opposant het Bureau de oppositie in zijn geheel toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten "juridische diensten" in de klasse 45 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

23. Verweerder stelt dat het dominante en onderscheidende element van het ingeroepen recht "NH" is. Het element "Advocaten" is volledig beschrijvend voor de diensten in kwestie en zal niet mogen worden meegenomen in de beoordeling, aldus verweerder. Ditzelfde geldt voor het betwiste teken, volgens verweerder, zodat de vergelijking moet worden gemaakt tussen het wordelement NH en het woord-/beeldelement NN in oranje letters.

24. Verweerder merkt op dat de beschermingsomvang van een merk bestaande uit twee letters zeer beperkt is en dat bij korte merken een klein verschil voldoende kan zijn om het gevaar voor verwarring weg te nemen.

25. In visueel opzicht, meent verweerder dat het meest in het oog springende verschil met het ingeroepen recht, het dominante (want zeer bekende) element NN in de kleur oranje is, in het betwiste teken. De tweede letters van de beide tekens zijn verschillend, een "H" en een "N", aldus verweerder, waarbij ook wordt opgemerkt dat het betwiste teken uit twee identieke letters "NN" bestaat. Wanneer het element "Advocaten" wordt weggenomen en alleen de elementen "NH" en "NN" worden vergeleken, dan is één letter verschil voldoende om de tekens visueel te doen verschillen, zo concludeert verweerder.

26. Op auditief vlak geldt dat de beide tekens verschillend zullen worden uitgesproken door het Benelux publiek. De letters "NH" worden in het Nederlands uitgesproken als "EN" en "HA", in het Frans als "EN" en "ASH", aldus verweerder. Verweerder meent dat de beide tekens auditief een andere (totaal-)indruk wekken en dat er van auditieve overeenstemming dan ook geen sprake kan zijn.

27. Verweerder stelt op begripsmatig vlak dat de elementen "NH" en "NN" geen betekenis hebben. Wel zal het publiek de oranje letters "NN" in het betwiste teken herkennen als afkomstig van verweerder en er daardoor een betekenis aan toekennen die nog verder verwijderd is van het ingeroepen recht. Verweerder meent dan ook dat de tekens conceptueel verschillend zijn.

28. De diensten zijn niet soortgelijk, aangezien de diensten van opposant beperkt zijn tot enkel die welke verleend worden door een advocatenkantoor, zo meent verweerder.

29. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag hoog worden geacht, aldus verweerder, want het gaat bij juridische diensten om persoonlijke of zakelijke belangen van de consument, die vooraf gedegen onderzoek zal doen of advies in zal winnen alvorens een keuze te maken voor een juridische dienstverlener. Vanwege het hoge aandachtsniveau zal het publiek de tekens minder snel verwarren.

30. Verweerder meent dat voor het argument van opposant, dat de letters "N" en "H" op een gemiddeld toetsenbord onder elkaar gesitueerd zijn, geen plaats is in een oppositieprocedure. Een typfout kan verweerder immers niet aangerekend worden in deze oppositieprocedure.

31. Het betwiste teken heeft een vergroot onderscheidend vermogen, aldus verweerder. Het publiek kent het teken "NN" door langdurig en intensief gebruik, waardoor het bekend is en

verwarringsgevaar minder snel te duchten is. Het publiek zal bij het waarnemen van het betwiste teken denken aan verweerder, mede door het gebruik van de kleur oranje, zo meent verweerder.

32. Verweerder stelt vervolgens dat het publiek gewend is, met name in de zakelijke (juridische) dienstverlening, geconfronteerd te worden met afkortingen, en daardoor goed in staat is om uit de veelheid van advocatenkantoren met afkortingen, de diensten van opposant te onderscheiden van die van verweerder.

33. De toewijzing van de oppositie zou een monopolie tot gevolg hebben op een twee letter merk in combinatie met een beschrijvend element, dat kan worden ingeroepen tegen een niet-identiek merk, aldus verweerder.

34. Verweerder concludeert dat het ingeroepen recht en het betwiste teken auditief, visueel en begripmatig voldoende verschillen om verwarring uit te sluiten, mede door de bekendheid van het betwiste teken. Daarnaast is de consument gewend aan het gebruik van afkortingen in de juridische dienstverlening. Ook is er volgens verweerder geen sprake van soortgelijkheid van de waren en diensten en is er zodoende geen sprake van gevaar voor verwarring.

35. Verweerder verzoekt het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."

38. 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 diensten

39. 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).

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

41. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 45 Juridische diensten verleend door een advocatenkantoor.	KI 45 Juridische diensten.

42. De diensten van het betwiste teken zijn een genus van het species "juridische diensten verleend door een advocatenkantoor". De diensten zijn derhalve deels identiek voor zover deze worden verleend door een advocatenkantoor. Juridische diensten die niet worden verleend door een advocatenkantoor zijn hoe dan ook naar hun aard, gebruik en bestemming gelijk aan de diensten van het ingeroepen recht en derhalve soortgelijk. De diensten zijn immers gericht op een publiek dat juridisch(e) advies of bijstand zoekt. De diensten zijn identiek dan wel soortgelijk.

Vergelijking van de tekens


43. 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).

44. 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).

45. 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).

46. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NH Advocaten	 The logo for NN Advocaten consists of the letters 'NN' in orange, followed by the word 'Advocaten' in black.

47. Het ingeroepen recht bestaat uit de letters “NH” gevolgd door het woord “Advocaten”. Het betwiste teken bestaat uit de letters “NN” (in oranje) eveneens gevolgd door het woord “Advocaten”.

48. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het element “Advocaten” is beschrijvend voor de diensten in kwestie en zal ook als zodanig worden opgevat door het in aanmerking komend publiek. Begripsmatig hebben de onderscheidende en dominante elementen in merk en teken, de elementen “NH” en “NN”, geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

49. De gedachte dat de consument in beginsel meer hecht aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is gelegen in het feit dat het publiek een teken gewoonlijk van links naar rechts waarneemt. Die vaststelling in combinatie met het feit dat de beide tekens gevolgd worden door een weliswaar identiek, maar uitsluitend beschrijvend bestanddeel, maakt dat de visuele aandacht van het in aanmerking komend publiek gericht zal zijn op waarneming van de respectievelijke elementen “NH” en “NN”.

50. Visueel stemmen merk en teken in zoverre overeen dat zij de beginletter “N” gemeen hebben. De andere letter van het (visueel) dominante tweeletter-element verschilt. In visueel opzicht vertonen de letters “H” en “N” meer overeenstemming dan bijvoorbeeld de letters “S” en “V”. Daar staat tegenover dat het dominante tweeletter-element van het betwiste teken gestileerd is weergegeven in de kleur oranje en is samengesteld uit twee identieke letters “NN”, hetgeen visueel niet onopgemerkt blijft.

51. In visueel opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming.

52. Op auditief vlak geldt het hiervoor overwogene ten aanzien van de dominante tweeletter-elementen en het beschrijvende bestanddeel “Advocaten”. Ook auditief zal de aandacht getrokken worden naar de tweeletterige aanvangselementen van de beide tekens.

53. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [n] [h\] of in het Frans als [n] [ɑ]. Het bestreden teken zal worden uitgesproken als [n] [n]. De uitspraak komt derhalve overeen waar het de beginletter “N” betreft. De uitspraak van de tweede letter in beide tekens, de “H” en de “N” verschilt.

54. Ook in auditief opzicht is er sprake van een zekere mate overeenstemming.

Conclusie

55. Merk en teken zijn in zekere mate auditief en visueel overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Globale beoordeling

56. 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.

57. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

58. 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).

59. De diensten in kwestie zijn identiek dan wel soortgelijk.

60. 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 gaat het juridische diensten. De consument zal juist in specifieke situaties, waar persoonlijke of zakelijke belangen mee gemoeid zijn, een beroep doen op een juridische dienstverlener. Het aandachtsniveau bij de keuze voor degene die juridisch advies of bijstand zal moeten verlenen, mag dan ook verhoogd worden geacht.

61. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het dominante en onderscheidende element van het ingeroepen recht "NH" heeft geen betekenis in relatie tot de diensten waarvoor het merk werd geregistreerd. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht van huis uit beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

62. Zoals opgemerkt bij de vergelijking van de tekens bestaan beide uit een dominant element van twee letters, gevolgd door een beschrijvende aanduiding voor de diensten in kwestie. De consument zal merk en teken onderscheiden op basis van de waarneming van de dominante elementen "NH" en "NN". Bij de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring, moet worden bedacht dat de lengte van de tekens in kwestie bepalend is voor de mate waarin verschillen en overeenkomsten tussen de tekens worden opgemerkt door het in aanmerking komend publiek. Hoe korter een teken, hoe makkelijker het publiek de afzonderlijke elementen zal kunnen waarnemen. Wanneer het twee korte woorden betreft kan een verschil in één van beide letters van het woord, voldoende zijn om te concluderen dat er geen gevaar voor verwarring is (zie ook in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). In de regel leidt

een klein verschil bij korte tekens tot een andere totaalindruk van de tekens. De consument is immers gewend aan het veelvuldig voorkomen van korte merken en zal daardoor de verschillen eerder opmerken. Kleurgebruik, stylering of andere figuratieve elementen kunnen de verschillen in totaalindruk verder benadrukken.

63. Merk en teken hebben enkel een beschrijvend element gemeenschappelijk. Gelet op het weinig onderscheidende karakter van dit gemeenschappelijke element, zijn de verschillen tussen het merk en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Hoewel de diensten identiek dan wel soortgelijk zijn en er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming, is het Bureau van mening dat de tekens verschillen in hun totaalindruk. Gezien het verhoogde aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek, is het verschil in één van de twee letters van het dominante element van merk en teken voldoende om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

B. Overige factoren

64. Verweerder beroept zich op zijn bekendheid, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie overwegingen 24, 26 en 31). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan het ingeroepen merk, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009).

65. De opgemerkte situering van de letters "N" en "H" op een gangbaar toetsenbord (zie overwegingen 16 en 30) speelt geen rol in onderhavige oppositieprocedure. De vergelijking van de tekens vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens.

C. Conclusie

66. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2009000 wordt afgewezen.

68. Benelux depot 1270627 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 22 december 2014

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Guy Abrams