



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011971
van 28 juli 2017

Opposant: **Stad Genk**
Stadsplein 1
3600 Genk
België

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen recht: C-MINE CRIB (Benelux inschrijving 940047)

tegen

Verweerder: **The CRIB B.V.**
Woelse Donk 43
4207 XC Gorinchem
Nederland

Betwiste merk: The CRIB (Benelux depot 1328493)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 11 maart 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk The CRIB, voor diensten in de klassen 35 en 42. Dit depot is onder nummer 1328493 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 maart 2016.
2. Op 17 mei 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 940047 van het woordmerk C-MINE CRIB, ingediend op 27 juni 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 35 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 18 mei 2016. 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 van de procedure is afgerond op 23 november 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. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de diensten waartegen de oppositie is gericht tot die in klasse 35 van het betwiste teken.
10. Opposant stelt vast dat het tweede woord van het betwiste teken identiek is aan het tweede woord van het ingeroepen recht en dat dit woord, CRIB, in beide tekens een zelfstandige en onderscheidende plaats inneemt. Als gevolg hiervan stemmen de tekens visueel overeen, aldus opposant.
11. Op auditief vlak maakt het identieke laatste woord dat de tekens overeenstemmen, zo meent opposant.
12. Het element C-MINE in het ingeroepen recht heeft volgens opposant geen betekenis. Het woord CRIB betekent in het Engels "kribbe" of "kinderbed". Dit identieke element zorgt voor een begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, aldus opposant.

13. Alle diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn zakelijke diensten of diensten ten behoeve van bedrijven, die te scharen zijn onder de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht, aldus opposant. De aard en bestemming van deze diensten acht hij dezelfde. Daarnaast zijn deze diensten van het betwiste teken volgens hem soortgelijk aan de dienst financiële advisering aan (startende) ondernemers en bedrijven in klasse 36 van het ingeroepen recht.

14. Opposant meent dat het aandachtsniveau van het publiek ten aanzien van de diensten in klasse 35 gemiddeld is en dat het ingeroepen recht als onderscheidend moet worden aangemerkt.

15. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat daarnaast door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het ingeroepen recht.

16. Op deze gronden verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven voor de diensten in klasse 35.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder wijst erop dat zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken altijd als geheel worden gebruikt en dat de tekens dus best te onderscheiden zijn, gelet op de grote visuele verschillen tussen C-MINE enerzijds en "The" anderzijds.

18. Auditief is er een verschil in het aantal lettergrepen en de klank van de tekens in hun geheel genomen. Verweerder acht dit laatste met name relevant omdat beide tekens slechts als een geheel worden gebruikt en het element CRIB door geen van beide partijen als zodanig wordt gevoerd.

19. Begripsmatig staat het element CRIB in het betwiste teken niet alleen voor het Engelse begrip "kribbe", maar ook als afkorting voor "Create, Innovate, Build". Daarnaast acht verweerder het vermeldenswaardig dat het element C-MINE door opposant ook apart en in andere combinaties wordt gebruikt, hetgeen volgens hem een bepaalde specifieke en onderscheidende betekenis aan dit deel van het ingeroepen recht geeft.

20. Dat diensten in eenzelfde categorie vallen, maakt deze volgens verweerder nog niet soortgelijk. In casu acht hij de aard van de diensten volledig verschillend.

21. Verweerder wijst er nog op dat er sprake is van totaal verschillend logo's en huisstijlen en dat partijen werkzaam zijn in verschillend regio's. Ten slotte zorgt geen enkele reële zoekterm in Google voor het verschijnen/verwarren van beide tekens op een pagina.

22. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring is te duchten en dat door het gebruik van het betwiste teken geen enkel ongerechtvaardigd voordeel zal worden behaald uit de vermeende overeenkomsten. Op die gronden verzoekt hij het Bureau de oppositie geheel af te wijzen en het betwiste teken in zijn geheel in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
C-MINE CRIB	The CRIB

Begripsmatige vergelijking

29. Het element C-MINE in het ingeroepen recht heeft geen vaste betekenis. Het woord MINE kan in het Engels zowel een bezittelijk voornaamwoord zijn (“van mij, de/het mijne”) als een zelfstandig naamwoord (“mijn” in de betekenis van “groeve”). In die laatste betekenis verwijst het naar de voormalige steenkoolmijn van Winterslag in de Belgische stad Genk, sedert 2001 een ontwikkelingsproject van de stad, sedert 2005 onder de naam C-Mine (<<https://nl.wikipedia.org/wiki/Genk>> en <<https://nl.wikipedia.org/wiki/C-Mine>>). Het Bureau is echter van oordeel dat deze betekenis slechts van regionale bekendheid is en niet zal worden herkend door het overgrote deel van het in aanmerking komend Beneluxpubliek.

30. *Crib* is, zoals partijen aandragen, Engels voor “kribbe, kinderbed”, maar meer in het algemeen ook *an enclosure especially of framework* (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/crib>) of *a small house, a cabin* (Shorter Oxford English Dictionary) en in slang *a place of residence tout court*

(<http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/crib>). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek dit woord in minstens één van deze betekenissen zal herkennen.

31. Volgens verweerder staat het betwiste teken daarnaast voor “Create, Innovate, Build” (zie punt 19). Het Bureau acht deze betekenis minder voor de hand liggend en in ieder geval minder gemakkelijk kenbaar voor het in aanmerking komend publiek. Hoe dit ook zij, indien deze interpretatie al kenbaar is voor het publiek, dan staat niets eraan in de weg aan het ingeroepen recht een vergelijkbare betekenis te geven (volgens de website van oppositant “Creatieve Innovatieve Business”, zie <http://www.c-minecrib.be/nl/wat-c-mine-crib>).

32. Merk en teken zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

33. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden, waarvan het tweede identiek is. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Daarbij zij evenwel aangetekend dat het eerste woord van het betwiste teken het Engels bepaald lidwoord is, zodat in dit geval de aandacht van de consument meer wordt getrokken door het tweede woord. Het identiek hernomen woord CRIB behoudt daarom een zelfstandige onderscheidende plaats in het betwiste teken (zie in die zin HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005).

34. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Mutatis mutandis geldt het hierboven aangehaalde arrest Mundicor ook ten aanzien van de auditieve vergelijking. Het Engels lidwoord *the* wordt echter niet prominent uitgesproken ([ðə]) en de nadruk ligt op het tweede woord. Ook bij het ingeroepen recht wordt dit woord beklemtoond, zodat het in beide tekens identiek wordt uitgesproken.

36. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

37. Merk en teken stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen.

Vergelijking van de diensten

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

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

40. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marktonderzoek, -	Klasse 35 Advies inzake bedrijfsvoering en management; advisering inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsorganisatie; advies en informatie betreffende

<p>bewerking en -analyse; bedrijfseconomische, -organisatorische en - administratieve advisering en coaching, waaronder aan (startende) ondernemers en bedrijven; handelsinformatie; opstellen van bedrijfsorganisatorische plannen; advisering inzake marketing en bedrijfscommunicatie; zakelijke diensten op het gebied van interne en externe bedrijfscommunicatie en bedrijfsvoering; opstellen en uitvoeren van communicatieplannen; detacheringdiensten; outplacement en replacement; werving en selectie van personeel; advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden en detacheren van personeel; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; interim management; zakelijk projectmanagement op het gebied van vastgoed; verstrekken van commerciële informatie inzake onroerend goed en vastgoedmanagement; administratieve diensten bij het opstellen van huur- en koopcontracten; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken zoals internet.</p>	<p>zakelijk bedrijfsbeheer; advisering inzake bedrijfsplanning; advisering inzake bedrijfsefficiëntie; advisering inzake bedrijfsorganisatie; advisering inzake bedrijfsvoering; advisering met betrekking tot bedrijfsplanning; advisering met betrekking tot bedrijfsdoelmatigheid; advisering met betrekking tot de bedrijfsstructuur van bedrijven; advisering met betrekking tot de bedrijfsstructuur van ondernemingen; advisering met betrekking tot het opzetten en exploiteren van bedrijven; advisering met betrekking tot zakelijke fusie; advisering op het gebied van zakelijke strategieën; advisering op het gebied van bedrijfsbeheer; advisering op het gebied van bedrijfsorganisatie; advisering op het gebied van bedrijfsfusie; advisering op zakelijk gebied; advisering voor commerciële ondernemingen op het gebied van bedrijfsvoering; assistentie en advisering inzake bedrijfsorganisatie en - management; bedrijfsadvies, - onderzoek of -informatie; bedrijfsadviesing inzake financiering van groei; zakelijke advisering inzake de exploitatie van uitvindingen; management consultancy; ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving betreffende bedrijfsplanning; ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving inzake bedrijfsanalyse; ontwikkeling van concepten voor bedrijfseconomie; raadgeving inzake personeelsbeheer; raadgevings- en adviesdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie; zakelijke advisering met betrekking tot fusie van bedrijven; zakelijke advisering met betrekking tot het gebruik van computers; strategische zakelijke advisering; zakelijke raadgeving met betrekking tot de administratie van informatietechnologie; zakelijke raadgeving met betrekking tot levering van systemen voor kwaliteitsbeheer.</p>
<p>Klasse 36 Makelaardij in onroerende goederen; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; assurantien; vermogensbeheer; financiële advisering aan (startende) ondernemers en bedrijven; beheer, verkoop en verhuur van bedrijfsruimten en ander onroerend goed; financiering van en belegging in onroerend goed en (nieuw)bouwprojecten; taxatie van onroerend goed; diensten van een houdstermaatschappij; financieren van- en deelnemen in ondernemingen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken zoals internet.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; onderwijs; organiseren van culturele en educatieve activiteiten; organisatie van workshops, cursussen, trainingen, studiebijeenkomsten, seminars, symposia en congressen; organiseren en houden van beurzen en tentoonstellingen voor culturele, educatieve en recreatieve doeleinden; organisatie van netwerkbijeenkomsten; organiseren van exposities en tentoonstellingen; samenstellen, publiceren, uitgeven en verspreiden van lesmateriaal, boeken, tijdschriften, magazines, brochures, folders, informatiebulletins, persberichten, nieuwsbrieven, leermiddelen en onderwijsmaterialen en overige drukwerken, al dan niet via internet; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals het internet.</p>	
<p>Klasse 43 Restauratie; het verstrekken van voedsel en dranken; horeca- diensten; tijdelijke huisvesting; diensten van restaurants, cafés, lunchrooms, bars en grand-cafés; horecadiensten; verhuur van tijdelijke</p>	

accommodaties ten behoeve van vergaderingen, recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen, congressen, conferenties, workshops, seminars en andere dergelijke evenementen; diensten van een zalencentrum; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.	
--	--

41. De diensten *advies inzake bedrijfsvoering en management, advisering inzake bedrijfsvoering, advisering voor commerciële ondernemingen op het gebied van bedrijfsvoering en advisering op zakelijk gebied* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake beheer van commerciële zaken en inzake bedrijfsvoering* van het ingeroepen recht.

42. De diensten *advisering inzake bedrijfsbeheer, advisering op het gebied van bedrijfsbeheer, advies en informatie betreffende zakelijk bedrijfsbeheer, assistentie en advisering inzake bedrijfsmanagement en management consultancy* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake beheer van commerciële zaken en inzake zakelijke diensten op het gebied van bedrijfsvoering* van het ingeroepen recht.

43. De diensten *advisering inzake bedrijfsorganisatie, advisering op het gebied van bedrijfsorganisatie, assistentie en advisering inzake bedrijfsorganisatie, advisering met betrekking tot de bedrijfsstructuur van bedrijven en advisering met betrekking tot de bedrijfsstructuur van ondernemingen* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *bedrijfsorganisatorische advisering en coaching* van het ingeroepen recht.

44. De diensten *advisering inzake bedrijfsplanning, advisering met betrekking tot bedrijfsplanning en ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving betreffende bedrijfsplanning* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *opstellen van bedrijfsorganisatorische plannen en advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het ingeroepen recht.

45. De diensten *advisering inzake bedrijfsefficiëntie en advisering met betrekking tot bedrijfsdoelmatigheid* van het betwiste teken maken deel uit van de diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake beheer van commerciële zaken, bedrijfsorganisatorische coaching en zakelijke diensten op het gebied van bedrijfsvoering* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of in ieder geval in sterke mate soortgelijk daaraan (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008).

46. De diensten *advisering met betrekking tot het opzetten en exploiteren van bedrijven, advisering met betrekking tot zakelijke fusie, advisering op het gebied van zakelijke strategieën, strategische zakelijke advisering, advisering op het gebied van bedrijfsfusie, bedrijfsadvies, -onderzoek of -informatie, bedrijfsadvisering inzake financiering van groei, raadgevings- en adviesdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke advisering met betrekking tot fusie van bedrijven, ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving inzake bedrijfsanalyse en ontwikkeling van concepten voor bedrijfseconomie* van het betwiste teken vallen alle onder de meer algemeen omschreven diensten *bedrijfseconomische, -organisatorische en -administratieve advisering en coaching, waaronder aan (startende) ondernemers en bedrijven en advisering, voorlichting en informatie inzake zakelijke diensten op het gebied van bedrijfsvoering* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of ten minste in sterke mate soortgelijk daaraan.

47. De dienst *raadgeving inzake personeelsbeheer* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *advisering inzake personeel en personeelszaken* van het ingeroepen recht.

48. De diensten *zakelijke advisering inzake de exploitatie van uitvindingen, zakelijke advisering met betrekking tot het gebruik van computers, zakelijke raadgeving met betrekking tot de administratie van informatietechnologie, zakelijke raadgeving met betrekking tot levering van systemen voor kwaliteitsbeheer* van het betwiste teken zijn gespecificeerde diensten die vallen onder de meer generieke aanduidingen *advisering,*

voorlichting en informatie inzake beheer van commerciële zaken van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of in ieder geval in sterke mate soortgelijk daaraan.

Conclusie

49. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek dan wel (in sterke mate) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

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. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de identieke of soortgelijke diensten in klasse 35 kan het aandachtsniveau variëren van normaal tot hoog, afhankelijk van de omvang en prijs van de verleende diensten en de impact daarvan op de consument. Derhalve moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en moet het gemiddeld aandachtsniveau in casu normaal worden geacht.

52. 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 alle betrokken diensten hetzij identiek hetzij in sterke mate soortgelijk.

53. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

54. Merk en teken zijn begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten identiek dan wel sterk soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

55. De door opposant naar voren gebrachte criteria ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen recht (zie punt 15 en artikel 2.3, sub c BVIE) kunnen niet worden ingeroepen in een oppositieprocedure; artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b (en niet sub c).

56. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punten 17, 19, 20 en 21) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen

rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2011971 wordt toegewezen.

59. Het Benelux depot met nummer 1328493 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

60. Het Benelux depot met nummer 1328493 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien de oppositie daar niet tegen was gericht:

Klasse 42: alle diensten.

61. 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, 28 juli 2017

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet