



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012174
van 7 augustus 2018

Opposant: **KONVERT INTERIM N.V.**
President Kennedypark 16
8500 Kortrijk
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 633323**

KONVERT

Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 792693**

konvert interim, we work as one

tegen

Verweerder: **CONVENT INTERNATIONAL LTD.**
Regent Street 207 3rd Floor
W1B 3HH Londen
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1332551**

Convent

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 18 mei 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Convent voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 25, 26, 35, 38 en 41. Het depot is onder nummer 1332551 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 mei 2016.

2. Op 19 juli 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 633323 van het woordmerk KONVERT, ingediend op 29 april 1998 en ingeschreven voor diensten in de klassen 35, 36 en 41;
- Benelux inschrijving 792693 van het woordmerk “konvert interim, we work as one”, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 10 februari 2006 voor diensten in de klassen 35, 41 en 42.

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

4. De oppositie werd aanvankelijk ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 35, 38 en 41 van het betwiste depot en was gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de diensten waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de diensten in de klassen 35 en 41. De diensten in klasse 38 van het betwiste teken worden derhalve niet meer betrokken in de oppositie. De oppositie is gebaseerd op alle 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 21 juli 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond op 17 juli 2017.

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. In visueel opzicht stelt opposant dat KONVERT en Convent beide twee lettergrepen bevatten met een gelijkaardige opbouw. Vijf van de zeven letters zijn identiek en staan op dezelfde plaats. Het schrijven van een

woordmerk met kleine letters levert geen verschil op bij de beoordeling. Er is volgens opposant sprake van een grote mate van visuele overeenstemming.

10. Ook in auditief opzicht zijn de merken en het teken zeer gelijkaardig volgens opposant. De letter –C en de letter –K worden op een identieke manier uitgesproken wanneer een klinker volgt. Derhalve verschillen de merken en het teken auditief alleen in de voorlaatste letter, de “stille” –R dan wel de –N, welke auditief slechts een beperkte impact hebben. De cadans en intonatie van de eerste vijf van de zeven letters zijn identiek. De elementen “we work as one” van het tweede ingeroepen recht hebben echter geen tegenhanger in het betwiste teken, aldus opposant.

11. In begripsmatig opzicht geldt volgens opposant dat de merken en het teken geen van alle een vaststaande betekenis hebben.

12. De diensten zijn deels identiek en deels soortgelijk, aldus opposant.

13. Volgens opposant is er sprake van een gemiddeld aandachtsniveau voor de betreffende diensten en beschikken de ingeroepen rechten over een groot onderscheidend vermogen aangezien zij geen betekenis hebben in relatie tot de diensten waarvoor zij werden geregistreerd.

14. Opposant meent dat het, gelet op het feit dat de merkaanvraag van verweerder het dominante en door intensief gebruik sterk onderscheidende element “CONVE/T” overneemt, aannemelijk is dat de consument kan denken dat het betwiste teken een “subbrand” is van opposant.

15. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht. Verweerder heeft daarop vervolgens niet meer gereageerd (zie overweging 26).

18. Ten aanzien van de visuele vergelijking met het eerste ingeroepen recht geldt volgens verweerder dat slechts vijf van de zeven letters precies herhaald zijn in het betwiste teken. De aanvangselementen, –KON en –Con zijn geheel anders. Bovendien verschillen zij ook in de slotletters –RT en –nt. Visueel is er daarom geen sprake van overeenstemming, aldus verweerder. Met betrekking tot de visuele vergelijking met het tweede ingeroepen recht is het totale gebrek aan gelijkenis meteen duidelijk, volgens verweerder. Dat bevat immers de toevoeging “interim, we work as one”, hetgeen resulteert in een merk dat maar liefst 25 afzonderlijke karakters kent, in tegenstelling tot de zeven van het betwiste teken. Dit verschil zal direct worden waargenomen door de betrokken consument, meent verweerder.

19. Met betrekking tot de auditieve vergelijking met het eerste ingeroepen recht geldt volgens verweerder dat merk en teken beide uit twee verschillende lettergrepen bestaan, KON-VERT versus CON-VENT. De enige overeenkomst is gelegen in de eerste lettergreep, de tweede lettergreep is significant verschillend, waardoor het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken auditief verschillend zijn, aldus verweerder. Voor wat betreft de vergelijking met het tweede ingeroepen recht geldt dat merk en teken totaal verschillend zijn als gevolg van de lengte van het tweede ingeroepen recht, dat uit negen lettergrepen bestaat. Ook hier concludeert verweerder dat merk en teken auditief niet overeenstemmen.

20. In begripsmatig opzicht geldt volgens verweerder dat het Engelse woord "Convent", waaruit het betwiste teken bestaat, de betekenis heeft van "een christelijke gemeenschap in het kader van de monastieke geloften, in het bijzonder een van de nonnen" en dat het teken als zodanig zal worden geïnterpreteerd. Het woord "konvert" uit de ingeroepen rechten verwijst naar het woord "bekeerling" dat de betekenis heeft van "oorzaak van veranderingen in vorm, karakter of functie" en als zodanig zal worden opgevat. Verweerder meent daarom dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken conceptueel verschillend zijn.

21. Ten aanzien van de diensten in kwestie erkent verweerder dat er een aantal overeenkomsten in de specificatie van de ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn. Dit betekent volgens verweerder echter niet dat deze diensten identiek zijn. Daarop concludeert verweerder dat de diensten niet geheel identiek of gelijksoortig zijn, zodat er daardoor geen gevaar voor verwarring bestaat in het licht van de hiervoor opgemerkte ongelijkheid van de tekens.

22. Volgens verweerder "kan het niet zo zijn dat een entiteit handelend onder elke vorm van de naam KONVERT een monopolie claimt over de gehele markt en eventuele andere handelsnaam, met elk woord dat ook maar enigszins lijkt op KONVERT".

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven. Hij verzoekt tevens om de opposant de kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 19 mei 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 19 mei 2011 tot 19 mei 2016.

25. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. In regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

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

28. 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.”

29. 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de diensten

30. 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).

31. Bij vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register of waarvoor het normaal gebruik werd aangetoond (zie overweging 26) respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

32. De dienstenlijsten van beide ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Advertentiebemiddeling en reclame; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden van personeel; opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviseren; verhuur van kantoormachines; kopiëren van documenten. <i>(Benelux inschrijving 633323)</i>	CI 35 Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; provision of business and commercial information; business consultancy services; assistance and advice regarding business organization and management; advertising; advertising, particularly services for the promotion of goods; arranging of contracts for the purchase and sale of goods and services, for others; market research and marketing studies; compilation of computer databases; office functions.
KI 35 Diensten van een uitzendbureau; detachering van personeel, werving en selectie van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; diensten van een arbeidsintermediair, waaronder begrepen arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; outplacement; personeelsselectie via psychologische methoden; loopbaanbegeleiding; voorlichting en advisering over	<i>KI 35 Verstrekken van informatie en advies aan consumenten met betrekking tot de selectie van aankopen; verstrekken van bedrijfs- en zakelijke informatie; zakelijke advisering; bedrijfsorganisatorische en management assistentie en advies; reclame; reclame, in het bijzonder voor de promotie van waren; opstellen van contracten voor de</i>

<p>loopbaan- en carrièreontwikkeling, promotie van banen door het plaatsen van advertenties, het werven van stageplaatsen; diensten op het gebied van personeelsmanagement; het verzorgen van administratie, met name salaris- en personeelsadministratie; het opstellen en beheren van gegevensbestanden; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; alle genoemde diensten ook via elektronische weg; advisering inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek in het kader van personeelsselectie.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 792693)</i></p>	<p><i>aankoop en verkoop van waren en diensten, voor derden; marktonderzoek en marktstudies; samenstellen van gegevensbestanden; administratieve diensten.</i></p>
<p>KI 36 Incassobureaus; financieringen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; valutahandel; plaatsen van aandelen; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij); leasing; vermogensbeheer; verzekeringen; verhuur van onroerend goed.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 633323)</i></p>	
<p>KI 41 Opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen; taalonderwijs; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 633323)</i></p> <p>KI 41 Onderwijs; het geven van opleidingen; cursussen en trainingen en workshops voor personeel met betrekking tot vaktechnische bekwaamheden, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling; publiceren, uitgeven en verspreiden van drukwerken, cd-roms, en andere publicaties; beroepsvoorlichting; alle genoemde diensten ook via elektronische weg.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 792693)</i></p>	<p>CI 41 Education, teaching and training; arranging and conducting of workshops and seminars; arranging and conducting of congresses; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; publication of electronic books and journals online.</p> <p><i>KI 41 Educatie, onderwijs en opleiding; organiseren en houden van workshops en seminars; organiseren en houden van congressen; organiseren van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden; online publiceren van boeken en tijdschriften.</i></p>
<p>KI 42 Verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase via internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer; computerprogrammering; softwareontwikkeling.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 792693)</i></p>	

	<i>N.B. Aangezien de oorspronkelijke opgave van de diensten in het Engels is, is voor de leesbaarheid een niet-officiële Nederlandse vertaling bijgevoegd.</i>

Klasse 35

33. De diensten “*verstrekken van informatie en advies aan consumenten met betrekking tot de selectie van aankopen; verstrekken van bedrijfs- en zakelijke informatie*” van het betwiste teken vallen onder de noemer (species) van “*handelsinformatie*” (genus) van het (eerste) ingeroepen recht. De diensten zijn derhalve identiek. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

34. Om voornoemde reden zijn ook de diensten “*zakelijke advisering; bedrijfsorganisatorische en management assistentie en advies*” van het betwiste teken identiek aan de diensten “*bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviseren*” van het (eerste) ingeroepen recht, waar overigens “*advisering*” dient te worden gelezen.

35. De diensten “*reclame; reclame, in het bijzonder voor de promotie van waren*” van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten “*reclame*” van het (eerste) ingeroepen recht.

36. De diensten “*marktonderzoek en marktstudies*” van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten “*marktonderzoek en -analyse*” van het (eerste) ingeroepen recht.

37. De diensten “*opstellen van contracten voor de aankoop en verkoop van waren en diensten, voor derden; administratieve diensten*” van het betwiste teken zijn identiek aan de dienst “*het verzorgen van administratie, met name salaris- en personeelsadministratie*” van het (tweede) ingeroepen recht. Laatstgenoemde dienst is immers niet uitsluitend beperkt tot “*salaris- en personeelsadministratie*”. Uit het gebruik van de woorden *met name* blijkt immers duidelijk dat de *salaris- en personeelsadministratie* slechts als voorbeelden worden opgegeven (zie in die zin GEU, NU_TRIDE, T-224/01, 9 april 2003, ECLI:EU:T:2003:107). De omschrijving in het ingeroepen recht is daarom een ruimere noemer van de eerstgenoemde dienst van het betwiste teken: “*het opstellen van contracten*”, zoals bedoeld in klasse 35, is immers een administratieve dienst in tegenstelling tot bijvoorbeeld het verlenen van juridische assistentie bij het opstellen van contracten, hetgeen een juridische dienst is die in klasse 45 wordt gerangschikt. Tussen het “*verzorgen van administratie* en “*administratieve diensten*” zit slechts een grammaticaal, maar geen inhoudelijk verschil. Deze diensten zijn daarom identiek.

38. De dienst “*samenstellen van gegevensbestanden*” van het betwiste teken is identiek aan de dienst “*het opstellen en beheren van gegevensbestanden*” van het (tweede) ingeroepen recht.

Klasse 41

39. De diensten “*educatie, onderwijs en opleiding; organiseren en houden van workshops en seminars; organiseren en houden van congressen*” van het betwiste teken vallen alle onder de noemer “*onderwijs, opleidingen en cursussen*” van het (eerste) ingeroepen recht en zijn daarom identiek daaraan.

40. De dienst “*organiseren van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden*” van het betwiste teken valt voorzover het “*educatieve doeleinden*” betreft ook onder de noemer “*onderwijs*” van het (eerste) ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan. Voorzover het “*culturele doeleinden*” betreft kunnen deze in de

regel niet los gezien worden van enig educatief aspect en zullen de diensten in de regel eveneens door dezelfde aanbieders worden aangeboden (musea en overige organisatoren van tentoonstellingen). De diensten zijn daarmee op zijn minst sterk soortgelijk.

41. Het "online publiceren van boeken en tijdschriften" van het betwiste teken valt onder de dienst "publiceren en uitgeven van boeken en tijdschriften" van het (eerste) ingeroepen recht en is daarom identiek daaraan.

Conclusie

42. De diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

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, ECLI:EU:C:1997:528).

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).

Vergelijking met het eerste ingeroepen recht

45. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, Benelux inschrijving 633323, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KONVERT	Convent

46. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zeven letters, KONVERT. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk dat uit zeven letters bestaat, Convent.

Visuele vergelijking

47. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Merk en teken delen vijf van de zeven letters op dezelfde plaats. Het verschil is gelegen in de eerste letter –K versus –C en de voorlaatste letter –R versus –n.

48. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79), waarvan de aanvangsletter

verschilt. Evenwel moet worden opgemerkt dat met name in het Benelux gebied het in aanmerking komend publiek relatief veel woorden kent die, al dan niet in de verschillende talen of afhankelijk van de dan geldende spellingsregels, met een –K of een –C aan het begin worden geschreven.

49. Merk en teken stemmen in visueel opzicht overeen.

Auditieve vergelijking

50. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als [kɔn-vɛrt] of [kon-vert]. Het betwiste teken zal worden uitgesproken als [kɔn-vent] of [kan-vent]. Merk en teken hebben een gelijk aantal lettergrepen, waardoor zij ook een gelijk ritme en cadans kennen. Het visuele verschil tussen de aanvangsletters van merk en teken –K versus –C valt auditief weg, aangezien de letters op dezelfde wijze worden uitgesproken. Het enige verschil, gelegen in de voorlaatste letter van merk en teken, wordt auditief nauwelijks opgemerkt omdat het in dit geval gesloten medeklinkerklanken betreft.

51. Merk en teken stemmen in auditief opzicht in sterke mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

52. Het ingeroepen recht, KONVERT, heeft geen betekenis in de relevante talen in het Benelux territoir. Het betwiste teken, Convent, is een weinig courant Frans woord dat wordt gebruikt ter duiding van “een algemene vergadering van vrijmetselaars”, in het Nederlands betekent het onder meer “klooster” en ook “vergadering, al dan niet van kloosternonnen”. In het Engels betekent het “klooster” en in het Duits heeft het geen betekenis.¹ Het Bureau is evenwel van oordeel dat de betekenis van het betwiste teken wellicht niet algemeen bekend (meer) is in de Benelux. Indien en voorzover dat wel het geval is, is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming. In het geval dat het publiek de betekenis van het woord “convent” niet kent, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie met betrekking tot het eerste ingeroepen recht

53. Met betrekking tot de vergelijking met het eerste ingeroepen recht geldt dat merk en teken visueel overeenstemmend zijn, dat zij auditief sterk overeenstemmen en dat zij begripsmatig niet overeenstemmen, dan wel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Vergelijking met het tweede ingeroepen recht

54. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Benelux inschrijving 792693, zijn de te vergelijken tekens de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
konvert interim, we work as one	Convent

¹ zie Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14de druk, Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2de druk, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3de druk en Groot woordenboek Duits-Nederlands, 3de druk).

55. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit zes woorden, te weten “konvert”, “interim”, “we”, “work”, “as” en “one”. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk dat bestaat uit zeven letters (zie hierboven, overweging 46).

Begripsmatige vergelijking

56. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39).

57. Ten aanzien van het ingeroepen recht geldt dat het in aanmerking komend publiek het teken zal waarnemen als bestaande uit het dominante element “konvert”, het, met betrekking tot zakelijke- en personeelsdiensten, beschrijvende element “interim” en de pay-off/slogan “we work as one”.² Dergelijke constructies zijn zeer gangbaar in het handelsverkeer en het Bureau is dan ook van oordeel dat het element “konvert” binnen deze samenstelling zonder enige twijfel het dominante element betreft en dat dit ook als zodanig door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat. Voor wat betreft dit dominante element kan worden verwezen naar bovenstaande begripsmatige vergelijking (zie overweging 52).

58. Aangezien aan de minder dominante elementen van het ingeroepen recht wel een, al dan niet beschrijvende betekenis, kan worden toegekend, zijn merk en teken, naar oordeel van het Bureau, in begripsmatig opzicht niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

59. Ten aanzien van de visuele vergelijking met het tweede ingeroepen recht geldt dat uiteraard het verschil in aantal woorden visueel zal opvallen. Het aanvangs- en tevens dominante element van het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn overeenstemmend. De overige elementen van het ingeroepen recht bestaan uit een uitsluitend beschrijvend element en een zogenaamde pay-off, waardoor de aandacht van het publiek ook daardoor getrokken zal worden naar het aanvangselement “konvert”, waarbij tevens geldt dat de aandacht van de consument sowieso uitgaat naar het begin van een teken (zie overweging 48).

60. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

61. Het hiervoor gestelde geldt eveneens ten aanzien van de auditieve vergelijking van het betwiste teken met het tweede ingeroepen recht, waarbij het verschil in aantal woorden ook niet onopgemerkt blijft. Het Bureau is evenwel van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, te weten “konvert” en “Convent”. Het element “konvert” betreft bovendien het begin van het tweede ingeroepen recht en het betwiste teken bestaat uitsluitend uit dit element, “Convent”. Hierboven werd reeds vastgesteld dat er ten aanzien van de auditieve vergelijking tussen deze elementen sprake is van een sterke mate van overeenstemming (zie overwegingen 50 en 51). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370). Daardoor valt eveneens niet uit te sluiten dat de

² vrij vertaald uit het Engels: “wij werken als één (geheel)”.

pay-off “we work as one” in het tweede ingeroepen recht in het geheel niet zal worden uitgesproken, wanneer er aan het merk wordt gerefereerd.

62. In het licht van het hiervoor overwogene is het Bureau van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie met betrekking tot het tweede ingeroepen recht

63. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen. In begripsmatig opzicht zijn zij niet overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

64. 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.

65. 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). De diensten zijn zowel gericht op professionele gebruikers als op de gemiddelde consument. Daarbij geldt dat het laagste aandachtsniveau in acht moet worden genomen, hetgeen in kwestie een normaal aandachtsniveau betreft.

66. 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).

67. 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). De ingeroepen rechten zeggen niets over de diensten in kwestie zodat er op zijn minst sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

68. De diensten in kwestie zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk.

69. Het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht zijn visueel overeenstemmend, terwijl er in auditief opzicht sprake is van een sterke overeenstemming. Het betwiste teken en het tweede ingeroepen recht stemmen in zekere mate overeen. In begripsmatig opzicht stemmen de merken en het teken niet overeen of is een dergelijke vergelijking niet aan de orde. Rekening houdend met de identieke en sterk soortgelijke diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Er is daardoor volgens het Bureau sprake van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

70. Volgens verweerder “kan het niet zo zijn dat een entiteit handelend onder elke vorm van de naam KONVERT een monopolie claimt over de gehele markt en eventuele andere handelsnaam, met elk woord dat ook maar enigszins lijkt op KONVERT” (zie overweging 22). Het Bureau is van oordeel dat verweerder hiermee

voorbij gaat aan de essentie van het merkenrecht, die bestaat uit het voorkomen van verwarring omtrent de herkomst van waren en/of diensten bij de consument in het economisch verkeer.

C. Conclusie

71. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor alle diensten waartegen de oppositie werd gericht.

IV. BESLUIT

72. De oppositie met nummer 2012174 wordt geheel toegewezen.

73. Benelux depot 1332551 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht, te weten:

- Klasse 35: Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; provision of business and commercial information; business consultancy services; assistance and advice regarding business organization and management; advertising; advertising, particularly services for the promotion of goods; arranging of contracts for the purchase and sale of goods and services, for others; market research and marketing studies; compilation of computer databases; office functions;
- Klasse 41: Education, teaching and training; arranging and conducting of workshops and seminars; arranging and conducting of congresses; organization of exhibitions for cultural and educational purposes; publication of electronic books and journals online.

74. Benelux depot 1332551 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet is gericht, te weten:

- Klasse 3: (*alle waren*);
- Klasse 9: (*alle waren*);
- Klasse 14: (*alle waren*);
- Klasse 16: (*alle waren*);
- Klasse 25: (*alle waren*);
- Klasse 26: (*alle waren*);
- Klasse 35: Retail services relating to furniture; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; online retail store services in relation to clothing;
- Klasse 38: (*alle diensten*);
- Klasse 41: Production of radio and television shows and programmes; film production services; entertainment services; presentation of movies; film distribution; provision of non-downloadable films and television programs via a video-on-demand service.

75. De verweerder is 1.030 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 7 augustus 2018

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard