



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**van 1 november 2007**

**N° 2000641**

- Opposant:** **S.W. Nijenhuis Beheer B.V.**  
Nieuweweg 37  
7241 ES Lochem,  
Nederland.
- Gemachtigde:** **LANDMARK**  
Stationsplein 325  
3818 LE Amersfoort,  
Nederland.
- Ingeroepen merk:** GRIP (Europese inschrijving 4408431)
- tegen*
- Verweerder:** **Technosoft B.V.**  
Keulenstraat 9  
7418 ET Deventer,  
Nederland.
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost,  
Nederland.
- Betwiste merk:** GRIP BY TECHNOSOFT (Benelux depot 1116192)

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

1. Op 26 juli 2006 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag van het woordmerk "GRIP BY TECHNOSOFT" ingediend voor de waren en diensten in de klassen 09, 16 en 42. Deze merkaanvraag is onder nummer 1116192 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2006.
2. Op 19 september 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze Benelux merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Europese merk GRIP (Europese inschrijving 4408431) ingediend op 23 mei 2005 en ingeschreven op 9 augustus 2006 voor diensten in de klassen 35 en 41.
3. De opposant is de houder van het ingeroepen recht zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 19 september 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de merkaanvraag.
5. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. Op 19 september 2006 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.
9. Verweerder informeert het Bureau op 21 november 2006 zijn depot te willen beperken tot klasse 9: Geregistreerde computerprogramma's, software waaronder projectmanagementsoftware en rekensoftware; magnetische gegevensdragers; softwarepakketten. Het Bureau heeft deze beperking op 27 november 2006 aan de partijen meegedeeld.
10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 20 november 2006. Het Bureau heeft op 23 november 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 23 januari 2007 is gegeven om zijn argumenten in te dienen.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Opposant heeft op 29 november 2006 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 1 december 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 februari 2007 is gegeven om hierop te reageren.

13. Op 25 januari 2007 ontving het Bureau de reactie van verweerder. Deze werd op 30 januari 2007 naar opposant gestuurd.

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

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort-)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

16. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot de waren *“geregistreerde computerprogramma’s, software en softwarepakketten voor zover dit projectmanagementsoftware betreft, projectmanagementsoftware”*.

17. Opposant is van oordeel dat de tekens in visueel, klankmatig en begripsmatig opzicht overeenstemmen. Het bestreden teken bevat als eerste en meest opvallende woord het merk “GRIP” van opposant. De tekens zijn dan ook volgens hem bijna identiek. De toevoeging “BY TECHNOSOFT” zal volgens opposant door de gemiddelde consument worden opgevat als een aanduiding van de fabrikant. Het verwarringsgevaar zal door deze toevoeging alleen maar versterkt worden. Bovendien meent opposant dat gebruikers in het normale spraakgebruik in 90% van de gevallen alleen het woord “GRIP” zullen noemen en niet het volledige teken “GRIP BY TECHNOSOFT”.

18. In zijn argumentatie verwijst opposant naar correspondentie voorafgaand aan de oppositieprocedure waarin de gemachtigde van deposant gesteld heeft dat het woord GRIP slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt, omdat er veel merken in het register voorkomen met het component “GRIP”. Opposant is het hiermee niet eens, aangezien voorbij wordt gegaan aan de waren en diensten waarvoor deze zijn geregistreerd en aan het feit dat verwatering van de onderscheidingskracht van een merk niet in het register plaatsvindt, maar door gebruik in het economisch verkeer. Discussie over het gestelde verminderde onderscheidende vermogen van het woord “GRIP” is overigens wellicht volgens opposant niet eens noodzakelijk, aangezien het in casu om zeer sterk overeenstemmende, bijna identieke merken, zou gaan.

19. Wat de soortgelijkheid van waren en diensten betreft, is opposant van mening dat de geopponeerde waren in klasse 9 van het bestreden teken soortgelijk kunnen zijn aan de diensten in klassen 35 en 41. Immers dient geen rekening te worden gehouden met de administratieve indeling in klassen bij de beoordeling van de soortgelijkheid. Onder verwijzing naar het arrest Canon/Cannon van het HvJEG meent opposant dat advisering en opleiding op het gebied van projectmanagement soortgelijk is aan software bestemd voor projectmanagement. Projectmanagementsoftware en automatiseringsdiensten verband houdende met projectmanagementsoftware zijn volgens opposant complementair aan de diensten die onder het merk “GRIP” door opposant worden geleverd, daar bij de implementatie van projectmanagement werkwijzen en processen in een organisatie onder meer gebruik wordt gemaakt van projectmanagementsoftware. Bovendien bestaat er ook een functionele

soortgelijkheid aangezien de projectmanagement werkwijzen met behulp van de specifieke software in een organisatie kunnen worden geïmplementeerd. De aard en bestemming van de diensten c.q. producten is dezelfde c.q. sterk verwant. Aangezien de opposant ook zelf projectmanagementsoftware ontwikkelt en verkoopt (Principal Toolbox) bevinden de opposant en deponent zich in concurrerende posities, aldus nog opposant.

20. Opposant verzoekt dan ook de oppositie toe te wijzen, het merk "GRIP BY TECHNOSOFT" niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld en de deponent te veroordelen in de kosten van deze procedure.

21. Verweerder bestrijdt dat de tekens op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen, daar de merken in hun totaliteit met elkaar vergeleken moeten worden. Bovendien is verweerder van oordeel dat het ingeroepen recht enkel uit een in relatie tot de diensten zwak onderscheidend woord bestaat, terwijl het element "TECHNOSOFT" een zeer prominente en onderscheidende rol speelt voor de totaalindruk. Vanuit zowel visueel als fonetisch oogpunt is de totaalindruk van de merken derhalve volstrekt verschillend, aldus verweerder. De gedeeltelijk begripsmatige overeenstemming is volgens verweerder minder relevant.

22. Daarnaast is verweerder het oneens met de stelling van opposant dat de toevoeging "BY TECHNOSOFT" in het merk verweerder de kans op verwarring vergroot. Door de toevoeging meent verweerder dat verwarring omtrent de herkomst niet wordt voorkomen.

23. Verder stelt verweerder dat het argument dat het merk "GRIP BY TECHNOSOFT" in het normale taalgebruik in 90% van de gevallen zal worden afgekort tot het merk GRIP niet onderbouwd en zuiver speculatief is.

24. Verweerder meent dat het woord GRIP zeer zwak onderscheidend is in relatie tot de diensten waarvoor het door opposant is ingeschreven. Reden hiervoor is dat de aanduiding GRIP volgens verweerder een kenmerk van de diensten kan beschrijven. Verweerder refereert hiervoor naar het bewijsmateriaal dat door opposant is meegestuurd waarin te lezen staat "*Met GRIP creëert u in korte tijd beheersing en overzicht in uw projectorganisatie*". De woorden beheersing en overzicht kunnen volgens verweerder vertaald worden in de zin van dat je vat/of GRIP op een project hebt. Daarenboven is verweerder – in tegenstelling tot opposant – van mening dat het feit dat er reeds zeer veel merken naast elkaar bestaan voor soortgelijke producten en/of diensten in deze klassen wel degelijk een indicator is dat de beschermingsomvang zeer beperkt is.

25. Hoewel hij meent dat dit ten overvloede is, stelt verweerder dat er bovendien geen sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten. Het feit dat de software voor een bepaald doel is ontwikkeld, en de opleidingen en adviesdiensten ook voor een specifieke doelgroep worden gegeven, is niet relevant. De markt is volgens verweerder immers compleet anders. Het argument dat opposant ook projectmanagementsoftware aanbiedt, onder de naam PRINCIPAL TOOLBOX, geeft volgens verweerder duidelijk aan dat opposant onder de naam GRIP bewust bescherming heeft verlangd voor advies en opleidingsdiensten en niet voor softwareproducten op dit gebied.

26. Verweerder is dan ook van oordeel dat aangezien de merken in totaliteit voldoende afwijkend zijn om naast elkaar te kunnen bestaan en daarenboven de waren en diensten ook niet soortgelijk zijn.

27. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie in zijn geheel af te wijzen, de merkaanvraag te honoreren en de opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

28. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.

29. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.

30. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

#### **B. Ten gronde**

##### **B.1. Verwarringsgevaar**

31. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

32. 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.”*

33. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon Kabushiki Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc., zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

34. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

35. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en 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.

36. In zijn argumenten is opposant niet eenduidig met betrekking tot de exacte waren waartegen de oppositie is gericht. Zo stelt opposant eerst dat de oppositie gericht is tegen *“geregistreeerde computerprogramma’s, software en softwarepakketten voor zover dit projectmanagementsoftware betreft, projectmanagementsoftware”* en een pagina verder stelt hij dan weer dat de oppositie zich richt tegen *“Software, voor zover dit projectmanagementsoftware betreft”*. Het Bureau is bij de vergelijking van de waren en diensten uitgegaan van de meest ruime omschrijving van de waren waartegen de oppositie zich richt.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 09 Geregistreeerde computerprogramma’s, software en softwarepakketten voor zover dit projectmanagementsoftware betreft, projectmanagementsoftware.
KI 35 Zakelijke en bedrijfsmatige advisering, met name op het gebied van zakelijk projectmanagement, zakelijk projectmanagement.	
KI 41 Cursussen, coaching, trainingen en andere opleidingen op het gebied van projectmanagement.	

37. De waren in klasse 09 waartegen de oppositie is gericht, te weten *“Geregistreeerde computerprogramma’s, software en softwarepakketten voor zover dit projectmanagementsoftware betreft, projectmanagementsoftware”* hebben volgens het Bureau een zelfde bestemming als de diensten in klasse 35 en 41 van het ingeroepen recht. Zowel de projectmanagementsoftware als het advies en de opleidingen en trainingen inzake projectmanagement hebben als doel de organisaties die er gebruik van maken efficiënter te laten werken als het op het beheer en de opvolging van projecten aankomt.

38. Daarenboven, is er ook sprake van complementariteit tussen de waren in klasse 09 van het bestreden teken en de diensten van het ingeroepen recht. Immers, hebben deze laatste diensten ook bestrekking op projectmanagement en is het niet ondenkbaar dat consultants op het gebied van projectmanagement in het kader van hun opdracht ook een bepaalde software zullen introduceren en aanbieden bij hun klanten. Ook in het kader van opleidingen, trainingen en dergelijke zal vaak een bepaald softwarepakket naar voren worden geschoven en besproken. Op deze manier wordt er vanuit verkoopperspectief een voet tussen de deur gehouden voor de toekomst en wordt er vanuit klantenperspectief een totaalpakket aangeboden.

39. Het Bureau is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat er sprake is van soortgelijkheid tussen de geopponeerde waren van het bestreden teken en de diensten van het ingeroepen recht.

#### **Vergelijking van de tekens**

40. 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.

41. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto 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 (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95 , 11 november 1997).

42. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest "Thomson Life" gesteld dat:

*"Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt.*

*In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.*

*Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert."* (HvJEG, *Thomson Life*, zaaknr. C-120/04, 6 oktober 2005).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
GRIP	GRIP BY TECHNOSOFT

*Visuele vergelijking*

44. Het ingeroepen recht is een woordmerk bestaande uit één woord met vier letters. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit drie woorden, met in het totaal zestien letters. Het bestreden teken herneemt in zijn geheel het ingeroepen recht "GRIP". Er dient opgemerkt dat bij woordmerken het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Door de wijze van presentatie - "by" gevolgd door een (handels)naam - zal het tweede gedeelte van het bestreden teken eerder opgevat worden als de handelsnaam van de deposant of fabrikant en zal het in aanmerking komend publiek dus ook eerder dit tweede gedeelte als bijkomstig beschouwen.

*Auditieve vergelijking*

45. Beide tekens delen het eerste woord "GRIP". Aangezien het woord zowel in het Nederlands als het Engels bestaat, kan dit op deze twee manieren [ɣrɪp] of [grɪp] worden uitgesproken. Dit geldt voornamelijk voor het ingeroepen recht, aangezien de woorden "BY TECHNOSOFT" in het Engels zijn, zal in het bestreden teken het woord "GRIP" voornamelijk in het Engels worden uitgesproken.

*Begripsmatige vergelijking*

46. Het woord "GRIP" is afgeleid van het Engels en betekent greep, beheersing of handvat (zie Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, veertiende editie en Van Dale Handwoordenboek Engels-Nederlands). Het woord "TECHNOSOFT" heeft evenwel geen betekenis in de Benelux.

*Conclusie*

47. Het Bureau is op basis van het bovenstaande van oordeel dat de tekens in hun geheel, zowel visueel, auditief als begripsmatig, meer dan gemiddeld overeenstemmen.

**B.2. Overige relevante factoren**

48. 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.

49. 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).



51. 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, reeds geciteerd).

52. Dat het woord "GRIP" vaker in het register terug te vinden is, wil nog niet zeggen dat het ieder onderscheidend vermogen mist. Overigens neemt het gebruik door andere merken van het woord GRIP (als onderdeel) niet weg dat dit woord op zich en in combinatie met andere woorden onderscheidend kan zijn. Wat er ook van zij van de stelling dat het merk beschrijvend is, is het Bureau van oordeel – zoals hiervoor reeds gesteld – dat GRIP het meest dominerende bestanddeel is in het bestreden teken.

### C. Conclusie

53. Er is sprake van een meer dan gemiddelde mate van overeenstemming op zowel visueel vlak, als auditief en begripsmatig vlak. Daarenboven zijn de waren en diensten soortgelijk. Het Bureau is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

### IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt geheel toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

55. Oppositie met nummer 2000641 gegrond is.

56. De Benelux merkaanvraag 1116192 niet ingeschreven wordt voor de geopponeerde waren *"Geregistreerde computerprogramma's, software en softwarepakketten voor zover dit projectmanagementsoftware betreft, projectmanagementsoftware"* in klasse 09.

57. De merkaanvraag wel ingeschreven wordt voor de volgende waren in klasse 09: *"Geregistreerde computerprogramma's, software en softwarepakketten, met uitzondering van projectmanagementsoftware; rekensoftware; magnetische gegevensdragers"*.

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

Den Haag, 1 november 2007

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne