



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001126**  
**van 10 april 2009**

**Opposant:** **Everis Spain, S.L.**  
Paseo de la Castellana 141  
9ª planta Edificio Cuzco  
28046 Madrid  
Spanje

**Gemachtigde:** **Vereenigde**  
Postbus 87930  
2508 DH Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 3928413  
  
EVERIS  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Ensemble B.V.**  
Europaweg 143  
2711 EP Zoetermeer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Shieldmark.Zacco**  
Overschiestraat 61  
1062 XD Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1123241  
  
EVRY

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

1. Op 17 november 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk EVRY ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1123241 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 20 november 2006.
2. Op 1 februari 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving van het woordmerk EVERIS met nummer 3928413, ingediend op 19 juli 2004 en ingeschreven op 17 november 2005 voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 42.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren en 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 is ter kennis gebracht van partijen op 16 februari 2007.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen, door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") ontvangen op 16 april 2007, is de procedure opgeschort voor een periode van 2 maanden.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 17 juni 2007. Het Bureau heeft op 16 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden en de opposant daarbij in de gelegenheid gesteld om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen tot en met 16 september 2007.
10. Op 17 september 2007 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 16 september 2007 op een zondag viel, zijn deze ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement tijdig ingediend. De argumenten en stukken zijn op 20 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 14 november 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 16 november 2007.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub 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.

### **A. Argumenten van opposant**

15. Opposant licht de aard en de activiteiten van zijn bedrijf toe en voegt ter illustratie een aantal uitdraaien van zijn website bij. Opposant is een consultancy bedrijf dat zich richt op diverse sectoren, waaronder de industrie, banken en de publieke sector, waarbij nadrukkelijk wordt verwezen naar gezondheidsorganisaties.

16. Opposant is in diverse Europese landen actief onder zijn merk en handelsnaam Everis.

17. Opposant is van mening dat zijn merk en het teken van verweerder overeenstemmen en de waren en diensten identiek en soortgelijk zijn.

18. Vanuit visueel oogpunt stemmen het merk en het teken overeen, aldus opposant, aangezien de beginletters alsmede de letter "R" identiek zijn.

19. Vanuit fonetisch oogpunt gaat opposant ervan uit dat zijn merk – althans door een deel van het Benelux publiek – uitgesproken wordt als "evrie" of "everie", hetgeen identiek dan wel nagenoeg identiek is aan het teken van verweerder.

20. Begripsmatig hebben beide tekens volgens opposant geen betekenis en kan deze grond de overeenstemming dus niet ondersteunen of afzwakken.

21. Gezien de algemene bewoordingen in de waren- en dienstenlijst van het teken van verweerder (zoals "opleidingen en cursussen"), zal moeten worden uitgegaan van de gemiddelde Benelux consument, aldus opposant.

22. De waren in klasse 9 van het merk en het teken acht opposant identiek. Het grootste deel van de diensten van klasse 42 van het aangevraagde teken slaat op de ontwikkeling en het onderhoud van hardware en software. Dit vindt opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan de algemene dienst "ontwerp en ontwikkeling van hardware en software" in klasse 42 van zijn merk. De dienst "het opstellen van technische deskundigheidsrapporten" valt volgens opposant onder "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten". De instructiediensten in klasse 41 van het aangevraagde teken zijn gericht op het gebruik van computers en software en daarmee soortgelijk aan de in de klassen 9 en 42 genoemde waren en diensten in de oudere inschrijving, aldus opposant. De algemene bewoording "opleiding en cursussen" kan volgens opposant als soortgelijk worden gezien aan bijvoorbeeld "hulp bij de bedrijfsvoering" waaronder opleiding en cursussen kunnen vallen.

23. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat het gevaar dat het publiek kan denken dat producten en diensten die onder beide merken worden aangeboden, van dezelfde of een gelieerde onderneming afkomstig zijn, aannemelijk is, en er dus gevaar voor verwarring bestaat.

24. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, de aanvraag te weigeren voor inschrijving en de aanvrager te veroordelen in de kosten.

#### **B. Reactie van verweerder**

25. Verweerder voert aan dat een groot deel van de waren en diensten waarvoor het merk van opposant is geregistreerd niet soortgelijk is aan de waren en diensten waarvoor zijn teken is gedeponereerd.

26. Visueel geven beide merken volgens verweerder een verschillende totaalindruk. Beide merken trekken de aandacht naar het einde, waardoor de overeenstemmende E en V geneutraliseerd worden. De "Y" in het geopponeerde merk is dominant, terwijl in EVERIS eveneens het laatste deel dominant is, namelijk "IS". Vooral die "Y" springt zodanig in het oog dat er geen sprake is van overeenstemming met "IS".

27. Het gebruik van de merken zal door de aard van de waren en diensten vaak schriftelijk gebeuren, waardoor het visuele element een grote rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar.

28. Het publiek zal EVERIS zien als een Engels merk, aldus verweerder, en dit uitspreken als eh-vuh-ris. Ter adstructie verwijst verweerder naar een bescheiden enquête onder een aantal medewerkers van diens gemachtigde. In ieder geval zal EVERIS niet uitsproken worden als eevrie, doordat er een "E" staat tussen EV en RIS.

29. In begripsmatig opzicht kunnen de tekens volgens verweerder niet worden vergeleken en is de overeenstemming derhalve neutraal.

30. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de waren en diensten van verweerder gericht zijn op de gemiddelde consument. Het gaat immers om gespecialiseerde producten, bestemd voor diëtisten en andere paramedici die een "softwareprogramma" gaan aanschaffen. Het in aanmerking komend publiek bestaat dus uit een gespecialiseerd publiek met een hoog aandachtsniveau. Door dit hoge aandachtsniveau acht verweerder geen gevaar voor verwarring aanwezig. Bovendien verschilt het (gespecialiseerde) doelpubliek van verweerder wezenlijk van dat van opposant, zo stelt verweerder. Verweerder richt zich namelijk op zelfstandig gevestigde diëtisten die een "softwareprogramma" willen aanschaffen, terwijl opposant zijn diensten richt op de publieke sector. Verweerder adstrueert dit met een van de door opposant bijgevoegde stukken.

31. Op grond van het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de twee merken.

32. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. BESLISSING

#### A.1. Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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

36. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

37. 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.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
EVERIS	EVERY

*Visuele vergelijking*

39. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het merk van opposant bevat 6 letters, het teken van verweerder 4. De twee eerste letters van beide merken zijn identiek. Daarnaast hebben beide merken de letter "R" gemeenschappelijk. De verschillen worden gevormd door de letter "E" in het midden van het merk van opposant en de uitgang "IS" tegenover de uitgang "Y". Alhoewel er een zekere gelijkenis is, zijn er ook verschillen te constateren.

40. De tekens zijn in visueel opzicht in beperkte mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

41. Het merk van opposant telt drie lettergrepen, het teken van verweerder twee. Daardoor zal de klemtoon bij het teken van verweerder op de eerste lettergreep vallen. Dit teken zal dus uitgesproken worden als [évrie] of als [èvrie]. Bij het merk van opposant zijn meerdere klemtonen en daardoor verschillende manieren van uitspraak mogelijk. Wellicht zal de uitspraak ook verschillen naargelang de taalgroep waartoe de uitspreker behoort. Valt de klemtoon op de eerste lettergreep, dan zal de tweede lettergreep zacht of zelfs niet uitgesproken worden: [éveris], [évris], [èveris] of [èvris]. In al deze gevallen komt de uitspraak erg dicht in de buurt van deze van het teken van verweerder. Wordt de S niet uitgesproken, zoals in het Frans vaak voorkomt, dan zal de uitspraak zelfs identiek zijn.

42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

43. Geen van de merken heeft naar het oordeel van het Bureau een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet van toepassing is.

*Conclusie*

44. De tekens zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend, auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

***Vergelijking van de waren/diensten***

45. 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).

46. 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.

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 09 Kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; alle computerprogramma's en software met welke opnamemedia of verspreidingsmiddelen dan ook, dat wil zeggen software vastgelegd op magnetische media of gedownload vanaf een computernetwerk op afstand.	KI 09 Computerprogramma's (software) bestemd voor de gezondheidszorg waaronder diëtisten en andere paramedici.
KI 35 Bedrijfsvoering en beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; hulp bij de exploitatie en het beheer van een commerciële onderneming, of hulp bij de bedrijfsvoering of commerciële functies van een industriële of commerciële onderneming.	
	KI 41 Opleidingen en cursussen; training (opleiding); instructie met betrekking tot het gebruik van computer software bestemd voor de gezondheidszorg waaronder diëtisten en andere paramedici.
KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software.	KI 42 Computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; beheer van computerprojecten, het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; adaptief en perfectief onderhoud van software; computersysteemmethodologisch onderzoek; en computersysteemontwikkeling; adviezen ten behoeve van de keuze van computerhard- en software; het opstellen van technische deskundigheidsrapporten; systeemanalyses; automatiseringsadviezen en -informatie.

*Klasse 9*

48. De waren "computerprogramma's (software) bestemd voor de gezondheidszorg waaronder diëtisten en andere paramedici" zijn identiek aan de waren "alle computerprogramma's en software met welke opnamemedia of verspreidingsmiddelen dan ook, dat wil zeggen software vastgelegd op magnetische media of gedownload vanaf een computernetwerk op afstand" in klasse 9 van het merk van opposant. Immers de specifieke computerprogramma's van verweerder vallen onder alle computerprogramma's van opposant.

*Klasse 41*

49. De diensten "instructie met betrekking tot het gebruik van computer software bestemd voor de gezondheidszorg waaronder diëtisten en andere paramedici" zijn complementair en dus soortgelijk aan de waren "alle computerprogramma's en software met welke opnamemedia of verspreidingsmiddelen dan ook, dat wil zeggen software vastgelegd op magnetische media of gedownload vanaf een computernetwerk op afstand" in klasse 9 van het merk van opposant. Hetzelfde geldt voor de diensten

“opleidingen en cursussen; training (opleiding)”, die immers eveneens betrekking kunnen hebben op computers en/of software.

#### *Klasse 42*

50. De diensten "computerprogramming, -ontwikkeling en –engineering, het ontwerpen en ontwikkelen van computersystemen en software; adaptief en perfectief onderhoud van software" zijn identiek aan de diensten "ontwerp en ontwikkeling van hardware en software" in klasse 42 van het merk van opposant. "Programming", "engineering" en "adaptief en perfectief onderhoud" kunnen immers ondergebracht worden bij hetzij "ontwerp", hetzij "ontwikkeling". Daarnaast zijn deze diensten ook complementair aan de waren van opposant in klasse 9.

51. De dienst “beheer van computerprojecten” valt onder de diensten “wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten” en is dus identiek daaraan.

52. De diensten “computersysteemmethodologisch onderzoek en computersysteemontwikkeling” vallen onder de diensten “onderzoeks- en ontwerpdiensten” en “ontwerp en ontwikkeling van hardware en software” en zijn dus identiek daaraan.

53. De diensten “adviezen ten behoeve van de keuze van computerhardware en software” en “systeemanalyses, automatiseringsadviezen en –informatie” vallen onder de diensten “dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek” en zijn dus identiek daaraan.

54. Ten slotte valt de dienst "het opstellen van technische deskundigheidsrapporten" onder "wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten" in klasse 42 van het merk van opposant. Het opstellen van dergelijke rapporten zal immers vaak een wezenlijk onderdeel zijn van laatstgenoemde diensten.

#### *Conclusie*

55. De waren en diensten van het aangevraagde teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

### **A.2. Overige relevante factoren**

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 stelling van verweerder, dat zijn doelpubliek wezenlijk verschilt van dat van opposant (zie hierboven punt 30), kan niet bijgetreden worden. Weliswaar wordt het doelpubliek van verweerder in zekere zin omschreven door de toevoeging in klasse 9 en klasse 41 van "bestemd voor de gezondheidszorg waaronder diëtisten en andere paramedici", maar hieruit kan niet geconcludeerd worden dat het publiek uitsluitend bestaat uit genoemde beroeps categorieën. Daarnaast kan uit de omschrijving van de inschrijving van opposant in het geheel geen informatie geput worden aangaande een specifiek doelpubliek, zodat de waren en diensten van verweerder in deze algemene omschrijving zijn vervat.



58. Met de handelsnaam van opposant kan in deze oppositieprocedure geen rekening gehouden worden. De oppositie kan uitsluitend gebaseerd worden op eerdere merken.

59. 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, reeds geciteerd). De waren en diensten van zowel het merk van opposant als het teken van verweerder bevinden zich in de sfeer van de computerbranche. De waren en diensten van verweerder zijn zowel gericht op een deskundig (paramedisch) publiek als op een gewoon publiek. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar dient uitgegaan te worden van de gemiddelde consument, zodat in casu het aandachtsniveau normaal geacht moet worden.

60. De opmerking van verweerder, dat een groot deel van de waren en diensten waarvoor het merk van opposant is geregistreerd niet soortgelijk is aan de waren en diensten waarvoor het teken van verweerder is gedeponeerd (zie hierboven onder 25), is niet terzake doende. Het gaat er immers om na te gaan welke waren en/of diensten van het betwiste teken soortgelijk zijn aan deze van het oudere merk.

61. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

## **B. Conclusie**

62. De begripsmatige vergelijking speelt geen rol in deze procedure. Gelet op de visuele en auditieve overeenstemming tussen het merk en het teken, alsmede op de identiteit dan wel soortgelijkheid van de te vergelijken waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat bij het in aanmerking komend publiek, ondanks het mogelijk hogere aandachtsniveau, gevaar voor verwarring te duchten is.

## **IV. BESLUIT**

63. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

64. Oppositie met nummer 2001126 gegrond is.

65. Benelux merkaanvraag met nummer 1123241 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 10 april 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Willy Neys