

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2002619
van 2 maart 2010

Opposant: **Groupe Equip' Société Anonyme**
Rue Abbé Gelin, 2
4317 Faimes
België

Gemachtigde: **Bureau Gevers SA-NV**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Merk:  (Benelux inschrijving 824969)

tegen

Verweerder: **Equipe B.V.**
Sint Hubertuslaan 3
6211 KC Maastricht
Nederland

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

Betwiste merk: 
Partners in Executives (Benelux depot 1150047)

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

1. Op 21 december 2007 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **Partners in Executives** ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 41 en 44. Deze merkaanvraag is onder nummer 1150047 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2008.

2. Op 20 maart 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 824969 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



ingediend op 21 mei 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor diensten in de klassen 35, 41 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 april 2008.

8. Na herhaalde opschortingen op verzoek van beide partijen, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 2 oktober 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 december 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 2 december 2008 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 10 december 2008 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 10 februari 2009.

10. Op 17 december 2008 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 22 december 2008 heeft het Bureau deze argumenten doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 februari 2009 om daarop te reageren.

11. Op 23 februari 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Aangezien 22 februari 2009 op een zondag viel, is deze reactie ingevolge regel 3.9 lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 februari 2009.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant meent dat de tekens op visueel vlak sterk gelijkend zijn. Opposant stelt vast dat de eerste vijf letters van de volgens hem dominante bestanddelen, respectievelijk EQUIP en EQUIPE, identiek zijn. Daarenboven bezit geen van beide tekens grafische elementen die van zodanige aard zijn dat zij het verwarringsrisico zouden kunnen verminderen, aldus opposant.

16. Vanuit fonetisch standpunt zijn de voornaamste elementen van de tekens identiek, zo stelt opposant.

17. Ook op begripsmatig vlak zijn de dominante elementen van de tekens sterk gelijkend, zo meent opposant, aangezien het begrip "équipe" (Frans voor "ploeg") identiek is en de nauwe medewerking oproept tussen de dienstverleners en hun cliënten.

18. Opposant acht de diensten in klasse 35 identiek en/of zeer gelijkaardig wat betreft de werving en het beheer van personeel. De diensten in klasse 41 zijn volgens opposant eveneens identiek en/of sterk gelijkaardig, want ze hebben betrekking op opleiding in het algemeen en beroepsvoorlichting. Uiteindelijk meent opposant dat de *diensten van psychologen* in klasse 44 van het betwiste teken gelijkaardig zijn aan de diensten *personeelselectie via psycho-technisch onderzoek* in klasse 35 van het ingeroepen recht, hoewel ze niet tot dezelfde klasse behoren. Deze diensten doen immers alle een beroep op psychologische technieken die tot doel hebben de gemoedsgesteldheid en de geschiktheid van een persoon te bepalen, aldus opposant.

19. Opposant meent dan ook dat er een belangrijk verwarringsgevaar bestaat voor de gemiddelde consument, en verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie in zijn geheel toe te wijzen en de inschrijving van het geopponeerde teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het voorliggende geval hoger dan gemiddeld is. Het publiek bestaat enerzijds uit mensen die een (nieuwe) baan zoeken en anderzijds uit (potentiële) werkgevers. Het zoeken en vinden van een (nieuwe) baan doet men niet dagelijks; dit deel van het publiek zal derhalve een hoog aandachtsniveau aan de dag leggen, aldus verweerder. De (potentiële) werkgevers anderzijds komen in de regel uit hoofde van hun beroep in aanraking met de betrokken diensten, waardoor ook hun aandachtsniveau hoog te noemen is, zo stelt verweerder.

21. Verweerder acht de tekens in visueel opzicht niet overeenstemmend. De diverse elementen van de tekens dienen immers in aanmerking genomen te worden, en dus ook de schrijfwijze, de grafische elementen, de kleur en de woardelementen. Deze elementen kunnen de tekens immers effectief onderscheiden, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder verschilt de uitspraak van beide tekens in grote mate, als gevolg van de bijkomende letter E aan het einde van het betwiste teken. Het betwiste teken zal daardoor immers doorgaans op zijn Frans worden uitgesproken, namelijk als [ee-kiep], terwijl het ingeroepen recht op zijn Engels zal worden uitgesproken, namelijk als [ie-kwip], zo stelt verweerder.

23. Ook in begripsmatig opzicht stemmen de tekens volgens verweerder niet overeen. Het bestanddeel EQUIP in het ingeroepen recht verwijst naar het Engelse werkwoord *to equip*, in het Nederlands: "toerusten" of "van het nodige voorzien". Mogelijk is het bestanddeel ook een verkorting van het Engelse *equipment*, "uitrusting" of "apparatuur". Het bestreden teken bevat het woord EQUIPE, dat verwijst naar het Franse woord voor "ploeg" of "bezetting". Het ingeroepen recht zou in de context van de relevante diensten dus duiden op het van personeel voorzien van (potentiële) werkgevers en het betwiste teken verwijst in dit verband naar het inzetten van personeel en de samenwerking in arbeidsverband.

24. Verweerder stelt dat de onderscheidende kracht van het woardelement EQUIP voor de diensten in kwestie van geringe aard is, waardoor de beschermingsomvang minder groot is en de verschillen tussen de tekens duidelijk de aandacht zullen trekken. Verweerder ondersteunt deze stelling door erop te wijzen dat het register tal van merken bevat met het element EQUIP(E), hetgeen verweerder adstrueert aan de hand van een zoekactie in dit register. Hieruit blijkt volgens verweerder dat opposant dit woardelement niet kan monopoliseren.

25. Verweerder wijst erop dat het bestreden teken ook nog de term PARTNERS IN EXECUTIVES bevat, waarmee duidelijk wordt verwezen naar een bepaalde doelgroep, namelijk leidinggevendenden. Het ingeroepen recht bevat daarentegen het woord INTERIM, dat in dit verband een algemenere betekenis heeft en van toepassing kan zijn op verschillende doelgroepen, aldus verweerder.

26. Verweerder is het ermee eens dat een aantal diensten in de klassen 35 en 41 van het betwiste teken identiek of soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht. Verweerder meent echter dat dit niet tot verwarring zal leiden, gezien de verschillen tussen de tekens. Daarnaast omvat het betwiste teken in deze klassen nog verscheidene diensten die niet soortgelijk zijn aan de diensten van het ingeroepen recht, en dit geldt volgens verweerder ook voor alle diensten in klasse 44 van het betwiste teken. Met betrekking tot deze diensten kan er dus geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ongeacht of de tekens al dan niet overeenstemmen, aldus verweerder.

27. Verweerder wenst nog op te merken dat opposant actief is op de Waalse (Franstalige) markt (Wallonië), terwijl verweerder actief is op de Nederlandse markt (Nederland), en verzoekt het Bureau, voor zover dat tot zijn bevoegdheden behoort, hiermee rekening te houden.

28. Verweerder concludeert dat gevaar voor verwarring niet bestaat en ook niet zal bestaan en dat de betrokken tekens vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Op grond hiervan verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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."

31. 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, 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

32. 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).

33. 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.

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

36. In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen bij merk en teken niet van invloed op de begripsmatige inhoud ervan. De elementen INTERIM en PARTNERS IN EXECUTIVES zijn in hoge mate beschrijvend voor de diensten die de tekens beogen te beschermen. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In casu moeten derhalve als dominante bestanddelen van merk en teken aangemerkt worden: EQUIP, respectievelijk EQUIPE.

37. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht is een Engels werkwoord voor "uitrusten", "van het nodige voorzien". Het dominante bestanddeel van het betwiste teken betekent zowel in het Frans als in het Nederlands "team", "ploeg" en zal als zodanig onmiddellijk begrepen worden door het

Benelux-publiek. De exacte betekenis van het Engelse werkwoord zal daarentegen minder bekend zijn, zodat althans een deel van het in aanmerking komend publiek bij de perceptie van dit woord, en in twijfel omtrent de exacte schrijfwijze ervan, zal aanleunen bij het bekende Nederlandse en Franse woord, en aldus beide woorden begripsmatig door elkaar zal halen.

38. Merk en teken zijn in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

39. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord EQUIP in grote zwarte letters. Boven, en ten dele in, de letters E en P staat een dik rood schuin streepje, als ware het een *accent aigu*. Onder dit woord staat in rode, kleinere en dunne letters, het woord INTERIM. Het betwiste teken bevat het woord EQUIPE in witte drukletters in een grijze rechthoek. De letter Q is enigszins speciaal vormgegeven, doordat het streepje er los van lijkt te staan. Onder de rechthoek staan in kleinere, grijze letters de woorden PARTNERS IN EXECUTIVES.

40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is in onderhavig geval niet anders, mede gezien de opvallende grootte en positie, bij beide tekens, van de dominante bestanddelen en de eerder sobere figuratieve elementen, respectievelijk twee gekleurde accenten en een grijs vlak.

41. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vijf (van de zes) letters van de dominante bestanddelen van merk en teken zijn identiek en komen voor op dezelfde plaats. De extra letter E aan het einde van het betwiste teken kan de globale indruk van visuele overeenstemming niet wegnemen. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van de beschrijvende wordelementen en de figuratieve elementen van merk en teken.

42. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. Het ingeroepen recht kan op zijn Engels uitgesproken worden, namelijk als [ikwip], maar het is niet ondenkbeeldig dat althans een deel van het Beneluxpubliek zal voorbijgaan aan de afwezigheid van de E aan het einde en dus zal opteren voor de Franse uitspraak, namelijk [ekip], zulks te meer omdat de eerste letter toch een *accent aigu* lijkt te dragen en het accent boven de laatste letter tevens kan opgevat worden als een apostrof, die aanduidt dat er een letter is weggelaten. In het laatste geval is de uitspraak identiek aan deze van het dominante bestanddeel van het betwiste teken. Maar ook de Engelse uitspraak vertoont gelijkenissen daarmee: in beide gevallen gaat het om een woord van twee lettergrepen met de klemtoon op de tweede lettergreep en dezelfde klinker in de beklemtoonde lettergreep. Ook is in dat geval het verschil in uitspraak van de eerste lettergreep gering.

44. In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen bij merk en teken niet van invloed op de uitspraak ervan. De beschrijvende elementen van merk en teken zullen vaak niet uitgesproken worden

en in ieder geval, gezien hun geringere belang in het geheel, de globale indruk van auditieve overeenstemming niet kunnen wegnemen.

45. Merk en teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend.

Conclusie

46. Het merk en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

47. 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).

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

49. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
<p>Classe 35 Placement et détachement d'intérimaires; consultations pour les questions de personnel; recrutement de personnel; gestion de fichiers informatiques; sélection de personnel par procédés psychotechniques.</p> <p><i>Plaatsing en uitzending van interimarissen; advisering inzake personeelszaken; aanwerving van personeel; beheer van gegevensbestanden; personeelsselectie via psychotechnisch onderzoek.</i></p>	<p>Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; diensten van een uitzendbureau; commercieel-zakelijke managementdiensten, waaronder interim-management; diensten van een arbeidsintermediair, waaronder begrepen arbeidsbemiddeling en begeleiding van individuen bij het zoeken van werk, mede in het kader van en advisering inzake reïntegratie, personeel en personeelszaken; detachering van personeel, uitzending van personeel; werving en selectie van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; outplacement; informatie en advisering op het gebied van personeel en personeelszaken (zogenaamd "human resource management"); administratieve diensten waaronder boekhouding, personeel- en salarisadministratie (zogenaamd "payroll services"); management op het gebied van personeelszaken, in het bijzonder met betrekking tot het flexibel inzetten van personeel (zogenaamd</p>

	<p>"poolmanagement"); loopbaanbegeleiding waaronder ten behoeve van reïntegratie; informatie en advisering over loopbaan- en carrièreontwikkeling; reclame en verspreiding van reclamemateriaal, waaronder promotie van banen door het plaatsen van advertenties; advertentiebemiddeling; marketing; het werven van stageplaatsen; diensten op het gebied van personeelsmanagement; het opstellen en beheren van gegevensbestanden; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; professionele consultatie met betrekking tot personeelselectie en -werving; advisering inzake beroepskeuze; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.</p>
<p>Classe 41 Formation; orientation professionnelle. <i>Opleiding; beroepsvoorlichting.</i></p>	<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding en onderwijs; cursussen, trainingen, seminars en workshops; organisatie van conferenties, congressen, symposia, seminaria, studiebijeenkomsten, workshops, beurzen en tentoonstellingen, alle voor educatieve doeleinden; samenstellen en afnemen van testen en examens; inlichtingen en advisering inzake onderwijs, opleidingen en cursussen, mede inzake her- en/of bijscholing; publiceren en uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken en cd-roms, met name cursusmateriaal; beroepsvoorlichting (adviesing op het gebied van opvoeding of opleiding); opleiding op het gebied van loopbaan- en carrièreontwikkeling; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.</p>
	<p>Klasse 44 Diensten van psychologen, waaronder het afnemen van testen teneinde inzicht te verkrijgen in de persoonlijkheid van individuen en het afnemen van intelligentietesten; het opstellen van deskundigenrapporten door psychologen; het afnemen van interviews door psychologen (gezondheidszorg); diensten van assessment centers, te weten het organiseren van (rollen)spellen door psychologen ter beoordeling van personen; psychologische advisering inzake persoonlijke ontwikkeling, met name met</p>

	betrekking tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van mensen en ten behoeve van het ontwikkelen van psychologische kennis en vaardigheden van mensen ten doel hebbende het succes in het werk te vergroten; advisering op psychologisch gebied in het kader van begeleiding (coaching); het psychologisch begeleiden (coachen) van individuen en/of teams in persoonlijke of werkverhoudingen (therapieën); voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.
Classe 45 Conseils juridiques. <i>Juridische advisering.</i>	
<i>NB: De waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

Klasse 35

50. De diensten *detachering van personeel, uitzending van personeel, werving en selectie van personeel, het beheren van gegevensbestanden en advisering op het gebied van personeel en personeelszaken* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

51. De diensten *van een uitzendbureau, diensten van een arbeidsintermediair, waaronder begrepen arbeidsbemiddeling en begeleiding van individuen bij het zoeken van werk, mede in het kader van en advisering inzake reïntegratie, het ter beschikking stellen van personeel; outplacement, het werven van stageplaatsen en professionele consultatie met betrekking tot personeelselectie en –werving* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *plaatsing en uitzending van interimarissen, aanwerving van personeel en personeelselectie via psychotechnisch onderzoek* van het ingeroepen recht. Al deze diensten hebben immers betrekking op de selectie en het plaatsen of herplaatsen van personeel.

52. De diensten *personeel en personeelszaken, informatie op het gebied van personeelszaken, informatie en advisering op het gebied van personeel (zogenaamd "human resource management"), administratieve diensten waaronder personeel- en salarisadministratie (zogenaamd "payroll services"), management op het gebied van personeelszaken, in het bijzonder met betrekking tot het flexibel inzetten van personeel (zogenaamd "poolmanagement") en diensten op het gebied van personeelsmanagement* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *advisering inzake personeelszaken* van het ingeroepen recht. Deze advisering kan namelijk betrekking hebben op al deze diensten van het betwiste teken.

53. De diensten *loopbaanbegeleiding waaronder ten behoeve van reïntegratie en informatie en advisering over loopbaan- en carrièreontwikkeling* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beroepsvoorlichting* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Beroepsvoorlichting heeft betrekking op de

(huidige of toekomstige) loopbaan, en begeleiding, informatie en advisering daaromtrent ligt dus in het verlengde van die voorlichting.

54. De diensten *promotie van banen door het plaatsen van advertenties* en *het werven van stageplaatsen* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *plaatsing en uitzending van interimmarissen* en *aanwerving van personeel* van het ingeroepen recht. Om personeel te kunnen plaatsen of aanwerven zal men immers noodzakelijkerwijs advertenties moeten plaatsen en het werven van stageplaatsen kan eveneens dienstig zijn voor het plaatsen of aanwerven van personeel.

55. De dienst *het opstellen van gegevensbestanden* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *beheer van gegevensbestanden* van het ingeroepen recht. Het opstellen van gegevensbestanden zal immers gebeuren met het oog op het beheer ervan en omgekeerd kan men deze gegevensbestanden pas beheren nadat ze zijn opgesteld. Deze diensten zijn dus complementair.

56. De dienst *advisering inzake beroepskeuze* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *beroepsvoorlichting* in klasse 41 van het ingeroepen recht. Om een goed advies inzake de beroepskeuze te kunnen geven zal men immers noodzakelijkerwijs tevens beroepsvoorlichting moeten geven.

57. De overige diensten in deze klasse zijn niet soortgelijk. De diensten van het ingeroepen recht hebben duidelijk betrekking op personeel en personeelszaken. De overgebleven diensten van het betwiste teken behelzen daarentegen geheel andere aspecten van het bedrijfsleven, namelijk de commerciële, organisatorische en economische.

Klasse 41

58. De diensten *opleiding* en *beroepsvoorlichting* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan dus identiek.

59. De dienst *opleiding op het gebied van loopbaan- en carrièreontwikkeling* van het betwiste teken is een specifieke vorm van opleiding en is dus identiek daaraan.

60. De diensten *onderwijs, cursussen, trainingen, seminars en workshops, organisatie van conferenties, congressen, symposia, seminaria, studiebijeenkomsten, workshops, beurzen en tentoonstellingen, alle voor educatieve doeleinden, samenstellen en afnemen van testen en examens, inlichtingen en advisering inzake onderwijs, opleidingen en cursussen, mede inzake her- en/of bijscholing* van het betwiste teken zijn alle gericht op opleiding of vinden plaats in het kader van het geven van opleidingen en zijn daaraan dus identiek.

61. De diensten *publiceren en uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken en cd-roms, met name cursusmateriaal* van het betwiste teken zijn noodzakelijk voor het kunnen verrichten van de dienst *opleiding* van het ingeroepen recht. Zowel de opleider als degene die de opleiding volgt, zal immers maar al te graag gebruik maken van ondersteunend materiaal, dat ook vaak door de opleider zelf op de markt gebracht zal worden. Gezien de gebruikelijke en noodzakelijke samenhang van de diensten zijn deze dus complementair en soortgelijk.

62. De dienst *opvoeding* van het betwiste teken is eerder verbonden met onderwijs, waarbij er naast het bijbrengen van kennis ook sprake is van het aanleren door pedagogen van gewenst gedrag,

dan met opleidingen, die zich richten op de kennisvergaring. Het Bureau acht deze diensten dan ook niet soortgelijk (zie ook BBIE, oppositiebeslissingen 2000973, SapOase en 2000991, SapOase, beide van 29 september 2008).

Klasse 44

63. Alle diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn soortgelijk aan de dienst *personeelsselectie via psychotechnisch onderzoek* in klasse 35 van het ingeroepen recht. Psychotechnisch onderzoek zal immers in de regel gebeuren door psychologen en alle diensten van het betwiste teken in deze klasse kunnen bij dit onderzoek te pas komen.

Conclusie

64. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. De toevoeging "voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder internet" doet niets aan de vaststelling van de identiteit of al dan niet soortgelijkheid af. De wijze waarop deze diensten worden aangeboden en gecommmercialiseerd, is een keuze van de partij.

A.2. Overige relevante factoren

65. 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.

66. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Uit de dienstenlijst kan niet opgemaakt worden dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger zal zijn dan gemiddeld.

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, alle reeds geciteerd). Het Bureau volgt de stelling van verweerder met betrekking tot de geringe onderscheidende kracht van het ingeroepen recht niet (zie punt 24). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Uit het enkele feit dat (een variant van) een merk meermaals voorkomt in het register volgt op zich nog niet dat dit merk weinig onderscheidend is (zie in die zin GEA, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Opposant heeft niet gesteld of aangetoond dat het merk een bijzondere bekendheid heeft, zodat niet moet worden uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang.

68. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht, namelijk op de Nederlandse respectievelijk de Waalse markt (zie punt 27) kan geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek (zie punt 25).

B. Conclusie

69. Het merk en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Op die gronden is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. **BESLUIT**

70. De oppositie met nummer 2002619 wordt gedeeltelijk toegewezen.

71. Benelux depot 1150047 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Diensten van een uitzendbureau; diensten van een arbeidsintermediair, waaronder begrepen arbeidsbemiddeling en begeleiding van individuen bij het zoeken van werk, mede in het kader van en advisering inzake reïntegratie, personeel en personeelszaken; detachering van personeel, uitzending van personeel; werving en selectie van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; outplacement; informatie en advisering op het gebied van personeel en personeelszaken (zogenaamd "human resource management"); administratieve diensten waaronder personeel- en salarisadministratie (zogenaamd "payroll services"); management op het gebied van personeelszaken, in het bijzonder met betrekking tot het flexibel inzetten van personeel (zogenaamd "poolmanagement"); loopbaanbegeleiding waaronder ten behoeve van reïntegratie; informatie en advisering over loopbaan- en carrièreontwikkeling; promotie van banen door het plaatsen van advertenties; het werven van stageplaatsen; diensten op het gebied van personeelsmanagement; het opstellen en beheren van gegevensbestanden; professionele consultatie met betrekking tot personeelsselectie en –werving; advisering inzake beroepskeuze; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.

Klasse 41 Opleiding en onderwijs; cursussen, trainingen, seminars en workshops; organisatie van conferenties, congressen, symposia, seminaria, studiebijeenkomsten, workshops, beurzen en tentoonstellingen, alle voor educatieve doeleinden; samenstellen en afnemen van testen en examens; inlichtingen en advisering inzake onderwijs, opleidingen en cursussen, mede inzake her- en/of bijscholing; publiceren en uitgeven, uitleen en verspreiden van drukwerken en cd-roms, met name cursusmateriaal; beroepsvoorlichting (adviesing op het gebied van opvoeding of opleiding); opleiding op het gebied van loopbaan- en carrièreontwikkeling; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.

Klasse 44 Alle diensten.

72. Benelux depot 1150047 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; commercieel-zakelijke managementdiensten, waaronder interim-management; administratieve diensten waaronder boekhouding; reclame en verspreiding van reclamemateriaal; advertentiebemiddeling; marketing; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken waaronder Internet.

Klasse 41 Opvoeding.

73. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 2 maart 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard