



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002739**  
**van 29 september 2009**

**Opposant:** **Facilicom Bedrijfsdiensten B.V.**  
Karel Doormanweg 4  
3115 JD Schiedam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Merk:** Benelux inschrijving 820315  
  
AXXICOM  
  
*tegen*

**Verweerder:** **AxxiTech B.V.**  
Klaroenstraat 42  
6004 DN Weert  
Nederland

**Gemachtigde:** **Hoebrechts Advocaten**  
Emmasingel 38  
600 BD Weert  
Nederland

**Betwiste merk:** Benelux depot 1153190



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

1. Op 14 februari 2008 heeft verweerder een depot van het gecombineerd woord- /beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 41 en 42. De aanvraag is onder nummer 1153190 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 21 februari 2008.

2. Op 25 april 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 820315 van het woordmerk AXXICOM, ingediend op 28 maart 2007 en ingeschreven op dezelfde dag voor diensten in de klassen 35 en 41.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en de oppositie 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 het 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 15 mei 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 16 juli 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 21 juli 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn tot en met 21 september 2008 kreeg om de oppositie te onderbouwen met argumenten en / of stukken.

9. Op 17 september 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 19 september 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 november 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 18 november 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten. Deze zijn op 21 november 2008 doorgezonden aan opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

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

13. 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 opposant**

14. Opposant is van mening dat AXXITECH het dominerende element van het bestreden teken is, aangezien het figuurtje als versiering zal worden opgevat en de ondertitel een beschrijvend element is. Merk en teken hebben de prefix AXXI gemeen en het eerste deel trekt de aandacht van het publiek, merk en teken zijn visueel dan ook zeer overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig hebben merk en teken geen duidelijke betekenis en kan er geen sprake zijn van overeenstemming volgens opposant.

15. Aangezien opposant zich richt op personeelsdiensten is het gevaar voor verwarring groter volgens opposant, aangezien het in aanmerking komend publiek kan menen dat AXXITECH de variant is voor technisch personeel.

16. De diensten in klasse 35 zijn identiek, de diensten in klasse 41 zijn deels identiek en deels soortgelijk volgens opposant. De diensten in klasse 42 zijn ook, wellicht in geringe mate, soortgelijk te achten volgens opposant, nu deze diensten uitgevoerd zullen worden door het technische personeel.

17. Opposant is gezien bovenstaande van mening dat er gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek mogelijk is en verzoekt het Bureau depot 1153190 te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten van de oppositie en in voorkomend geval de rechten van de oppositie te restitueren.

### **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder stelt dat er geen sprake is van dezelfde prefix in merk en teken, aangezien het bestreden teken geen prefix heeft, want de dubbele "xx" in kleine letters staat tussen de hoofdletters A en T. Visueel is de totaalindruk van merk en teken verschillend, mede door de toevoeging van de grafische elementen. Ook op fonetisch vlak zijn er volgens verweerder verschillen, het ingeroepen recht eindigt op COM en het bestreden teken eindigt op TECH. Bovendien ligt de klemtoon bij het bestreden teken op TECH, het gaat namelijk specifiek om technisch personeel en TECH is in de dominante kleur rood weergegeven. Het tweede gedeelte trekt dan ook de aandacht. Begripsmatig hebben merk en teken geen betekenis, behalve de afbeelding van het poppetje in het bestreden teken dat in het geheugen van de consument zal kunnen beklijven, aldus verweerder.

19. Verweerder is van mening dat de visuele overeenstemming doorslaggevend is, aangezien de diensten op het gebied van het uitlenen van technisch personeel via het telefoonboek of internet

gezocht worden, in ieder geval wordt men visueel geconfronteerd met het merk van de instantie die men voor ogen heeft.

20. Voor wat betreft de vergelijking van de diensten is verweerder van mening dat de diensten in de klassen 35 en 41 soortgelijk zijn aan de diensten van opposant, maar dat de diensten in klasse 42 daarentegen niet soortgelijk zijn aan enige waren of diensten van opposant.

21. Verweerder is van mening dat er geen verwarringsgevaar tussen merk en teken bestaat en verzoekt het Bureau om opposant niet-ontvankelijk te verklaren in de oppositie, althans de oppositie ongegrond te verklaren en om opposant te veroordelen in alle kosten van de procedure.

### **III. BESLISSING**

#### **A. 1 Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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 (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

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


25. 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).

26. 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.

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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).

28. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>AXXICOM</b>	

#### *Begripsmatige vergelijking*

29. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEA, arrest BUDMEN, T-129/01, 3 juli 2003 en arrest Echinaid, T-202/04, 5 april 2006). In het ingeroepen recht zal er naar oordeel van het Bureau aan het element COM een betekenis toegekend kunnen worden door het in aanmerking komend publiek, zoals bijvoorbeeld de internet extensie .com, of commercieel of communicatie. Dit geldt ook voor het element TECH in het bestreden teken, ook hier zal het in aanmerking komend publiek een betekenis aan toe kunnen schrijven, namelijk technisch. Hierdoor gaat de aandacht meer uit naar het niet beschrijvende, onderscheidende deel van merk en teken AXXI. Dit element staat ook nog eens aan het begin van zowel merk als teken.

30. Merk en teken hebben in hun totaliteit geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit 7 letters. Het bestreden teken is een woord- beeldmerk bestaande uit een woord van 8 letters in het blauw en rood met een figuratief element aan het einde van het teken, bestaande uit de figuur van een springend, dan wel lopend gestileerd mannetje waarbij de voeten zijn vervangen door een bliksemflits. Als onderschrift is in het blauw de zin "kwaliteit in technisch personeel" opgenomen.

32. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel "AxxiTech". Mede door de positie in het midden, de grafische weergave in het blauw en rood en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken.

33. 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 niet anders in geval van het bestreden teken, waar het wordelement AxxiTech het dominante onderdeel in het beeldmerk is. Het rode mannetje zal naar oordeel van het Bureau opgevat worden als versieringselement. De ondertitel zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als informatie met betrekking tot de diensten die verweerder levert.

34. Het ingeroepen recht AXXICOM en het dominante element van het bestreden teken, AXXITECH, zijn naar oordeel van het Bureau overeenstemmend. In beginsel zal de consument namelijk meer belang hechten aan het eerste deel van een teken, in casu het element AXXI (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is het Bureau van oordeel dat het element AXXI het onderscheidende deel is van AXXICOM en AXXITECH (zie overweging 29).

35. Het Bureau is van oordeel dat totaalindruk van de tekens visueel overeenstemmend is.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen AXXICOM en AXXITECH.

37. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEA Mundicor, reeds geciteerd). Bovendien is het Bureau van oordeel dat het element AXXI het onderscheidende deel is van AXXICOM en AXXITECH (zie overweging 29).

38. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

#### *Conclusie*

39. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek.

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

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

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

42. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; ter beschikking stellen, uitzenden en uitlenen van personeel; personeelswerving en -selectie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie via psychologische methoden; alle voornoemde diensten anders dan verband houdende met de bancaire, verzekerings- of financiële sectoren.	KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
KI 41 Opleiding van personeel; cursussen; alle voornoemde diensten anders dan verband houdende met de bancaire, verzekerings- of financiële sectoren.	KI 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
	KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

#### *Klassen 35 en 41*

43. Verweerder is van mening dat de diensten in de klassen 35 en 41 soortgelijk zijn aan de diensten van opposant (zie overweging 20). Hiermee is de soortgelijkheid van deze diensten in confesso tussen partijen en zal het Bureau niet nader ingaan op de vergelijking van deze diensten.

#### *Klasse 42*

44. De diensten in klasse 42 van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Het betreft in klasse 42 zeer specifieke diensten, die een ander doel dienen dan de diensten op het gebied van personeel waar opposant bescherming voor geniet. Het enkele feit dat het personeel dat door opposant uitgezonden wordt ook technische diensten kan verrichten, maakt de aard van de diensten zelf niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

45. De diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

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

46. 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.

47. 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). In casu betreft het diensten die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

48. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

49. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen). Er is ook niet voorzien in een restitutie van betaalde taksen na het nemen van de beslissing.

50. Verweerder verzoekt opposant niet-ontvankelijk te verklaren. Het Bureau wijst er echter op dat de redenen voor niet-ontvankelijkheid van een oppositie limitatief staan opgesomd in regel 1.18 van het Uitvoeringsreglement. Het eventuele afwijzen van een oppositie door het Bureau in een beslissing valt hier niet onder.

#### **B. Conclusie**

51. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel en auditief vlak overeen. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek. De diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voor de identieke en soortgelijke diensten het publiek van mening kan zijn dat de diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

52. De oppositie wordt gedeeltelijk toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

53. De oppositie met nummer 2002739 gedeeltelijk gegrond is.



54. De Benelux merkaanvraag met nummer 1153190 niet ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

Klasse 35	Alle diensten
Klasse 41	Alle diensten

55. De Benelux merkaanvraag met nummer 1153190 wel ingeschreven wordt voor de volgende diensten:

Klasse 42	Alle diensten
-----------	---------------

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

Den Haag, 29 september 2009

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne