

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003357

Van 29 januari 2010

Opposant: **R.P. Scherer Technologies, Inc.**
7690 Cheyenne Avenue, Suite 100
89129 Las Vegas
Verenigde Staten

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

Ingeroepen recht 1 : CATALENT
(Europese inschrijving 5920699)

Ingeroepen recht 2: 

(Europese inschrijving 5920731)

tegen

Verweerder: **Stichting Katholiek Onderwijs IJssel-Vechtstreek**
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
Nederland


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

Betwiste merk: 

(Benelux depot 1163971)


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

1. Op 25 juli 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36, 41, 43 en 45. De aanvraag is onder nummer 1163971 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 29 juli 2008.

2. Op 30 september 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5920699 van het woordmerk CATALENT, ingediend op 21 mei 2007 en ingeschreven op 17 april 2008 voor diensten in de klassen 35, 39, 40 en 42;
- Europese inschrijving 5920731 van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk , ingediend op 21 mei 2007 en ingeschreven op 8 mei 2008 voor diensten in de klassen 35, 39, 40 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in de klassen 35 en 41 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna 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 2 oktober 2008.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 februari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 9 februari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 april 2009 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 9 april 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 april 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 juni 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 12 juni 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 19 juni 2009.

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

A. Argumenten van opposant

14. Opposant is van mening dat het enige verschil tussen merken en teken de letters "AL" zijn, de overige letters staan identiek in dezelfde volgorde. Aangezien dit verschil in het midden zit, valt dit fonetisch en visueel bijna niet op, aldus opposant. Het beeldelement van zowel het tweede ingeroepen recht als van het bestreden teken is van ondergeschikt belang volgens opposant, omdat de woardelementen van merken en teken zeer identiek zijn. Opposant verwijst ter ondersteuning van de stelling dat de woorden zeer identiek zijn naar een tweetal beslissingen van het Bureau. Begripsmatig gezien hebben merken noch teken een specifieke betekenis, bijgevolg kan er volgens opposant geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.

15. De diensten in klasse 35 van het bestreden teken zijn volgens opposant in hoge mate soortgelijk, zonet identiek. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn volgens opposant eveneens soortgelijk zonet identiek aan de diensten in de klassen 35, 39, 40 en 42 van opposant en in het bijzonder geldt dit voor de daarin genoemde consultatie- en informatiediensten. Opposant verwijst naar een beslissing van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna BHIM), waarin bepaald wordt dat de dienst opleiding en training in klasse 41 zeer breed is en gerelateerd kan zijn aan elk mogelijk onderwerp, dus ook aan de onderwerpen waarvoor opposant bescherming geniet.

16. Opposant stelt dat gezien de soortgelijkheid van de diensten en de sterke visuele en fonetische gelijkenissen er sprake is van gevaar voor verwarring, ook al zou het Bureau de diensten slechts in lichte mate soortgelijk achten, dan nog is er gevaar voor verwarring, aldus opposant.

17. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Volgens verweerder zijn merk en teken niet overeenstemmend, laat staan identiek zoals opposant stelt. De zeer onderscheidende "L klank" vol in het midden geplaatst, geeft het bestreden

teken een geheel andere totaalindruk dan het ingeroepen recht. De lengte en het ritme van merk en teken is hiermee volstrekt anders, bovendien speelt de vorming van het woord TALENT in het ingeroepen recht nog een rol, aldus verweerder. Gelet op deze duidelijke verschillen en de volledig andere totaalindruk is verweerder van oordeel dat merk en teken niet overeenstemmend zijn. Bovendien zijn de beeldelementen zeer verschillend, zowel in kleur als in vorm, aldus verweerder.

19. Bij de vergelijking van de waren en diensten wijst verweerder erop dat er sprake is van de vergelijking van de diensten van een farmaceut en een bestuurlijk overkoepelende onderwijsinstelling, zoals volgens verweerder ook duidelijk uit de classificaties van merken en teken blijkt. Er is dan ook sprake van een geheel andere branche, geheel andere distributiekanaalen en een geheel ander publiek, aldus verweerder. Ook los van het daadwerkelijke gebruik is verweerder van mening dat er sprake is van diensten die niet of slechts in zeer beperkte mate soortgelijk te noemen zijn.

20. Verweerder acht de kans op verwarring uitgesloten en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

21. Verweerder concludeert dat de merken en waren niet identiek zijn en verzoekt het Bureau zijn aanvraag te accepteren.

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 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. Het Bureau zal in eerste instantie Europese inschrijving 5920699 beoordelen.

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CATALENT</p>	

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit acht letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, dat bestaat uit het woord CATENT met vanuit het midden aan de onderkant naar de rechterkant omhooggaand een reeks bolletjes die naar boven toelopend steeds groter worden, de onderste 5 bolletjes zijn paars, gevolgd door een groen en een rood bolletje.

31. 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. Dat is ook het geval bij het bestreden teken. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het beeldelement op zal vatten als versiering.

32. De eerste drie letters van het merk en het wordelement van het teken zijn identiek, evenals de laatste drie letters. Het verschil wordt gevormd door de twee extra letters in het midden van het ingeroepen recht, de combinatie "AL".

33. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dit eerste deel is in merk en teken identiek, evenals het laatste deel. Het Bureau is van oordeel dat, aangezien het verschil tussen merk en teken zich in het midden bevindt, dit minder in het oog zal springen. Dit verschil is derhalve onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

34. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat het eerste en het laatste deel identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Hoewel het ingeroepen recht twee lettergrepen heeft en het bestreden teken drie lettergrepen heeft, is het Bureau van oordeel dat het verschil in het midden minder op zal vallen. Evenals bij de visuele vergelijking het geval is, is ook bij de auditieve vergelijking het eerste deel van het teken van groter belang en is het verschil in het midden onvoldoende om de auditieve overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

36. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

37. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (GEA, arrest Lloyd, reeds aangehaald). Dit neemt echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEA, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Bij nadere waarneming van het ingeroepen recht kan hierin het woord "talent" worden herkend. In totaliteit zal het naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek echter opgevat worden als één woord zonder betekenis.

38. Ook het bestreden teken heeft geen betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

39. De tekens zijn in hun totaalindruk visueel en auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

40. 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).

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:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke raadgeving met betrekking tot productenverdeling, exploitatiebeheer, logistiek, omkeerbare logistiek, aanvoerketens, en productiesystemen en verdelingsoplossingen; beheer van commerciële zaken, te weten, het beheren van logistiek, omkeerbare logistiek, aanvoerketensdiensten, zichtbaarheid en synchronisatie van aanvoerketens, prognoses met betrekking tot vraag en aanbod en productverdelingsprocessen voor derden; diensten op het gebied van aanvoerketens, logistiek en omkeerbare logistiek, te weten, opslag, transport en levering van farmaceutische samenstellingen en producten voor derden door de lucht, over het spoor, per boot of vrachtwagen; zakelijke advisering op het gebied van commercialisering van farmaceutische producten; distributie op het gebied van farmaceutische producten, biofarmaceutische producten, radiofarmaceutische producten, producten voor de gezondheidszorg en medische producten; facturering; diensten met betrekking tot de naleving van uit bestellingen voortvloeiende verplichtingen; klantenservice op het gebied van de verdeling en logistiek van farmaceutische producten; elektronische bestellingdiensten voor klanten voor farmaceutische samenstellingen en producten, medische producten en apparatuur, laboratoriumtoebehoren en -apparatuur; geïnformatiseerde gegevensopslag van farmaceutische middelen en farmaceutische inventaris controlediensten; inventarisbeheer op</p>	<p>Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; interim- management; outplacement; administratieve diensten ten behoeve van een schoolbestuur; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; werving en selectie van personeel; begeleiding van personeel door onder meer het opstellen van persoonlijke beroepsontwikkelingsplannen; het geven van loopbaanadviezen; personeelsmanagement; administratieve dienstverlening in het kader van organisatorische werkzaamheden.</p>

<p>het gebied van farmaceutische samenstellingen en producten; geïnfomatiseerde opvolging van pakjes in verzending; beheer van telefooncentrales voor derden voor het bijstaan in het lokaliseren en afleveren van complexe farmaceutische en radiofarmaceutische middelen.</p>	
<p>Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; opslag, te weten, opslag, verdeling, opname, verpakking, en verscheping van farmaceutische, biofarmaceutische, radiofarmaceutische middelen en farmaceutische, gezondheidszorg en medische producten; het verpakken van klinische, farmaceutische en gezondheidszorgproducten op bestelling en specificatie van derden.</p>	
<p>Klasse 40 Behandeling van materialen; fabricage van farmaceutische middelen, biofarmaceutische middelen, nutraceuticals en vitaminen op bestelling en/of specificatie van derden.</p>	
	<p>Klasse 41 Opvoeding; onderwijs, schriftelijk onderwijs, opleidingen en cursussen (coaching en begeleiding) en trainingen, waaronder het ontwikkelen en het uitvoeren van onderwijs op maat en (individuele) begeleiding in het kader van het basisonderwijs; onderwijs-, studie- en huiswerkbegeleiding; individuele educatieve coaching en begeleiding; het geven van bijlessen; advisering en begeleiding bij zelfstudie (onderwijs); coaching (instructie) van personeel gericht op het verbeteren van het functioneren op de werkplek; educatieve begeleiding, waaronder (al dan niet individuele) coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen; trainingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering van personeel in de kinderopvang; het verstrekken van informatie op het gebied van onderwijs; organisatie van beurzen, congressen en evenementen voor culturele en/of educatieve doeleinden; organisatie van sportieve, culturele of ontspannende activiteiten; uitlenen en verspreiden van boeken, kranten en tijdschriften en andere drukwerken; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en</p>

	tijdschriften en andere drukwerken; voornoemde diensten ook verleend via Internet en (mobiele) telefonie.
Klasse 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; farmaceutische en biofarmaceutische ontwikkeling van geneesmiddelen, farmaceutisch en biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling; ontwikkeling van farmaceutische middelen, biofarmaceutische middelen, radiofarmaceutische middelen, farmaceutische samenstellingen, vitaminen, medicijnen, farmaceutische verpakking en technologieën voor de afgifte van medicijnen; onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; raadgeving op het gebied van productontwikkeling; productonderzoeksdiensten, te weten, het verschaffen van analytische testen, bioveiligheidstesten, rapportering en laboratoriumdiensten voor derden; wetenschappelijke en technische raadgeving en onderzoeksdiensten voor de farmaceutische industrie; raadgeving op het gebied van farmaceutische medicijnenaflevering en doseringstechnologieën; klantspecifiek ontwerp en ontwikkeling van chemische reagentia en biochemische analyses.	

Klasse 35

43. *“Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering”* van verweerder is sterk soortgelijk aan *“zakelijke raadgeving met betrekking tot productenverdeling, exploitatiebeheer, logistiek, omkeerbare logistiek, aanvoerketens, en productiesystemen en verdelingsoplossingen”* van opposant. Het gaat in beide gevallen om adviesdiensten, die derhalve dezelfde aard hebben en op hetzelfde publiek gericht kunnen zijn.

44. *“Administratieve diensten ten behoeve van een schoolbestuur”* en *“administratieve dienstverlening in het kader van organisatorische werkzaamheden”* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan het genus *“administratieve diensten”* van opposant.

45. *“Interim- management; outplacement; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; werving en selectie van personeel; begeleiding van personeel door onder meer het opstellen van persoonlijke beroepsontwikkelingsplannen; het geven van loopbaanadviezen;*

personeelsmanagement" zijn niet soortgelijk aan enig dienst van opposant. De aard van deze diensten is specifiek gericht op personeelszaken en daarmee is de bestemming anders dan de aard en bestemming van de diensten van opposant, die voornamelijk gericht zijn op, kort gezegd, opslag, logistiek en ontwikkeling binnen de farmaceutische sector.

Klasse 41

46. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn niet soortgelijk aan enig dienst van opposant. De diensten van verweerder zijn namelijk gericht op onderwijs, opleiding en coaching en de hiermee samenhangende diensten. Hiermee is de aard en de bestemming van deze diensten van verweerder anders dan die van opposant. De diensten in klasse 41 van verweerder zien namelijk op het overdragen van kennis op praktisch of theoretisch vlak. Dit is niet de aard van de diensten van opposant, aangezien deze diensten zoals reeds vermeld naar oordeel van het Bureau voornamelijk gericht zijn op, kort gezegd, opslag, logistiek en ontwikkeling binnen de farmaceutische sector.

Conclusie

47. De diensten van het aangevraagde teken zijn deels identiek dan wel sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.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. 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). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau (zie in die zin ook GEA, Investhedge, T-67/08, 11 juni 2009). Het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.

50. 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.

51. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere beslissingen van het Bureau en van het BHIM (zie supra, punten 14 en 15), merkt het Bureau op dat in het kader van een oppositieprocedure geen rekening gehouden kan worden met uitspraken van andere instanties of van het Bureau zelf in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient immers in elke oppositie een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

52. 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).

B. Conclusie

53. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en op begripsmatig vlak is een vergelijking niet aan de orde. De diensten zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bij het in aanmerking komend publiek gevaar voor verwarring te duchten is voor de identieke en sterk soortgelijke diensten.

54. De oppositie is gedeeltelijk toegewezen op basis van het eerste ingeroepen recht. De dienstenlijst van beide ingeroepen rechten is identiek en beoordeling van het tweede ingeroepen recht zal niet tot een andere uitkomst leiden op het gebied van de gedeeltelijke toewijzing.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2003357 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. Benelux depot 1163971 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; administratieve diensten ten behoeve van een schoolbestuur; administratieve dienstverlening in het kader van organisatorische werkzaamheden.

57. Benelux depot 1163971 wordt wel ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 35 Interim- management; outplacement; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; werving en selectie van personeel; begeleiding van personeel door onder meer het opstellen van persoonlijke beroepsontwikkelingsplannen; het geven van loopbaanadviezen; personeelsmanagement.

Klasse 41 Opvoeding; onderwijs, schriftelijk onderwijs, opleidingen en cursussen (coaching en begeleiding) en trainingen, waaronder het ontwikkelen en het uitvoeren van onderwijs op maat en (individuele) begeleiding in het kader van het basisonderwijs; onderwijs-, studie- en huiswerkbegeleiding; individuele educatieve coaching en begeleiding; het geven van bijlessen; advisering en begeleiding bij zelfstudie (onderwijs); coaching (instructie) van personeel gericht op het verbeteren van het functioneren op de werkplek; educatieve begeleiding, waaronder (al dan niet individuele) coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen; trainingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering van personeel in de kinderopvang; het verstrekken van informatie op het gebied van onderwijs; organisatie van beurzen, congressen en evenementen voor culturele en/of educatieve doeleinden; organisatie van sportieve, culturele of ontspannende activiteiten; uitlenen en verspreiden van boeken, kranten en tijdschriften en andere drukwerken; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en

tijdschriften en andere drukwerken; voornoemde diensten ook verleend via Internet en (mobiele) telefonie.

58. Geen van de partijen wordt in de kosten 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 januari 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Willy Neys