

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003605

van 16 mei 2012

Opposant: **Alfa Delta Holding B.V.**
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland


Ingeroepen merk 1: COMPENDIUM (Benelux inschrijving 618329)

Ingeroepen merk 2: ALFA DELTA COMPENDIUM (Benelux inschrijving 758791)

tegen


Verweerder: **Wilbur J. Zitman**
Leidseweg 68
2251 LC Voorschoten
Nederland

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

Betwiste merk:  (Benelux depot 1167906)

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

1. Op 3 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 41 en 45. Dit depot is onder nummer 1167906 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2008.

2. Op 3 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 618329 van het woordmerk COMPENDIUM, ingediend op 30 mei 1997 en ingeschreven op 6 maart 1998 voor diensten in de klassen 35 en 41;
- Benelux inschrijving 758791 van het woordmerk ALFA DELTA COMPENDIUM, ingediend op 19 juli 2004 en ingeschreven op 10 december 2004 voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en 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: "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 22 december 2008.

8. Ingevolge meerdere gezamenlijke verzoeken tot opschorting is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 23 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 7 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 4 september 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Op 14 september 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 14 november 2009 om daarop te reageren.

10. Op 5 november 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten en stukken van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het eerste ingeroepen recht. Op 10 november 2009

heeft het Bureau opposant verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 10 januari 2010.

11. Op 5 januari 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 6 januari 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 6 maart 2010 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten en stukken van opposant.

12. Op 8 maart 2010 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten en stukken van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Op 10 maart 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming of identiteit van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant schetst een beknopte achtergrondgeschiedenis van zijn onderneming en van zijn ingeroepen rechten en meent dat verweerder blijkens diens website in precies hetzelfde marktsegment actief is. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant dan ook grotendeels identiek en voor het overige deel soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

17. Volgens opposant behoeft het geen betoog dat het dominante bestanddeel COMPENDIUM van het betwiste teken identiek is aan het eerste ingeroepen recht en aan een deel van het tweede.

18. Opposant meent dat het relevante publiek kan veronderstellen dat het betwiste teken betrekking heeft op een nieuw bedrijfsonderdeel en/of dat dit teken wordt gebruikt door een aan hem gelieerde onderneming.

19. Op grond van het voorgaande is opposant van mening dat de kans heel erg groot is dat het relevante publiek het betwiste teken direct of indirect zal (gaan) verwarren met de ingeroepen rechten. Derhalve verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositie.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 618329).

21. Verweerder komt na analyse van de door opposant ingediende stukken tot de bevinding dat hieruit niet het daadwerkelijk gebruik van het eerste ingeroepen recht blijkt en derhalve verzoekt hij het Bureau dit recht buiten beschouwing te laten. Voor het geval het Bureau hier anders mocht over oordelen, betreft hij dit recht toch in zijn verweer.

22. De letterlijke betekenis van het woord compendium is volgens verweerder "besparing". De diensten van opposant richten zich (met name) op het realiseren van besparingen aan de inkoopzijde van een onderneming. Het merk COMPENDIUM verwijst daar naar en heeft dus weinig onderscheidend vermogen ten aanzien van deze diensten. Verweerder verzoekt het Bureau rekening te houden met de geringe beschermingsomvang van dit merk. Als gevolg van de weinig onderscheidende betekenis van dit woord is verweerder van mening dat er op begripsmatig vlak enige overeenstemming is tussen het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht. Dit geldt evenwel niet met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, gelet op de andere woorelementen daarvan.

23. Tot dezelfde conclusie komt verweerder voor wat de fonetische vergelijking betreft: een geringe mate van overeenstemming tussen het betwiste teken en het eerste ingeroepen recht, maar geen overeenstemming met het tweede ingeroepen recht, aangezien de nadruk daarbij op de eerste twee woorden ligt.

24. Wat de visuele vergelijking aangaat, ziet verweerder geen overeenstemming tussen de tekens. Het is in dat verband van belang de tekens in hun totaliteit te beoordelen. De beeldelementen van het betwiste teken, de positionering daarvan, de kleuren en het lettertype geven het een extra onderscheidend karakter en maken dat dit teken zich in visueel opzicht in grote mate onderscheidt van de ingeroepen rechten, aldus verweerder.

25. Wat de vergelijking van de diensten aangaat, is het volgens verweerder duidelijk dat de diensten van het betwiste teken identiek of soortgelijk zijn aan de diensten van het tweede ingeroepen recht. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht geldt dit echter slechts zeer ten dele, zo meent verweerder, en hij geeft een opsomming van die diensten die volgens hem niet identiek of soortgelijk zijn. Mocht het Bureau al tot de slotsom komen dat het bewijs van gebruik van dit recht is geleverd en dat dit recht verwarringwekkend overeenstemt met het betwiste teken, dan heeft het verwarringsgevaar in ieder geval geen betrekking op die diensten, aldus verweerder.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie geheel af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Aangezien het eerste ingeroepen recht (Benelux inschrijving 618329) meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot dit recht gegrond.

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 oktober 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 oktober 2003 tot 9 oktober 2008.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Kopie van het bewijs van overdracht van het merk COMPENDIUM aan opposant, gedateerd 10 augustus 2004;
 2. Uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot Alfa Delta B.V.;
 3. Verklaring omtrent de bedrijfs-/handelsnaam "Compendium";
 4. Facturen aan ING, gedateerd 3 en 6 oktober 2003;
 5. E-mails van Achmea aan Compendium, gedateerd 29 januari 2004, 3 en 5 februari 2004;
 6. E-mail van Compendium aan Campina, gedateerd 2 februari 2004;
 7. E-mail van Compendium aan Achmea, gedateerd 29 september 2003;
 8. Offerte van Compendium aan UTS International, gedateerd 10 november 2003;
 9. Link en screenshots website Compendium, gedateerd 4 november 2003;
 10. Deelnemerslijst van de NEVI waarop Compendium staat, gedateerd 21 november 2003;
 11. Presentaties Compendium aan Campina, gedateerd 13 en 18 februari 2004;
 12. Handouts bij presentatie Compendium aan Campina, gedateerd 18 februari 2004;
 13. Presentatie Compendium aan Proclare, gedateerd 18 november 2003;
 14. Presentatie Compendium aan Schiphol Group, gedateerd 25 november 2003;
 15. Presentaties Compendium aan Cementbouw, gedateerd 28 januari en 17 februari 2004;
 16. Website Inkoopers Café, gedateerd 10 augustus 2004;
 17. Artikel Young Purchasing Professionals, gedateerd 21 oktober 2004;
 18. Bericht van de website www.nieuwsbank.nl van 30 maart 2004;
 19. Kopie van zoekresultaten op Google voor de zoektermen "compendium inkoop advies";
 20. Kopie van de homepage van verweerder en de pagina waarop de diensten worden toegelicht;
 21. Kopie van de webpagina van opposants rechtsvoorganger www.compendium.nl;
 22. Kopie van de huidige website van opposant.
32. Uit de kopie van het bewijs van overdracht (hierboven onder 1) blijkt dat het merk op 10 augustus 2004 is overgedragen aan opposant. Gebruik van het ingeroepen recht blijkt hier evenwel niet uit.
33. Uit het uittreksel uit het handelsregister (2) blijkt dat opposant bestuurder en enige aandeelhouder is van de vennootschap Alfa Delta B.V. Dit stuk toont evenmin gebruik van het ingeroepen recht aan, maar is overigens wel dienstig voor een goed begrip van het vervolg. De

vennootschap handelt namelijk tevens onder de handelsnamen Alfa Delta Professionals en Alfa Delta Compendium, die verderop in de ingediende stukken worden genoemd.

34. De verklaring onder (3) hierboven is afkomstig van de medeoprichter – in 1995 – van opposants rechtsvoorganger, Compendium B.V. De verklaring stelt dat de bedrijfsnaam Compendium vanaf de datum van oprichting intensief is gebruikt en dat het gebruik van de naam Compendium zich onverminderd heeft voortgezet totdat het bedrijf in maart 2004 failliet werd verklaard. Vanaf dat moment vielen de rechten op de naam Compendium onder de boedel en in 2004 zijn zij overgedragen aan Alfa Delta B.V., aldus nog de verklaring. Naar het Bureau aanneemt bedoelt de verklaring “aan opposant”, aangezien van een andere overdracht dan aan opposant niet blijkt uit het register.

35. Ten aanzien van deze verklaring dient vooreerst opgemerkt te worden dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van (een rechtsvoorganger van) een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005). In het voorliggende geval is het dus noodzakelijk de verklaring te beoordelen in het licht van de overige ingediende stukken, om na te gaan of deze stukken ondersteuning bieden aan het in die verklaring gestelde, met name dan met betrekking tot het onverminderd voortgezet gebruik van het merk.

36. De facturen aan ING (4) hebben betrekking op diensten geleverd tussen 15 september 2003 en 19 oktober 2003, dit is voor het grootste deel buiten de relevante periode. Gedurende de 11 dagen die binnen de relevante periode vallen (9 oktober 2003-19 oktober 2003) werden voor één en hetzelfde project een 50-tal uren aan geleverde diensten gedeclareerd. Dit is veruit onvoldoende om normaal gebruik van het merk aan te tonen.

37. De e-mails (5, 6, en 7) betreffen zakelijke berichten tussen medewerkers van genoemde bedrijven. Een enkele keer wordt daarin verwezen naar Compendium als bedrijf, maar nergens als merk.

38. De offerte van Compendium aan UTS International (8) bestaat enkel uit een brief, kennelijk bedoeld als begeleidend schrijven bij de offerte. De brief is weliswaar onderschreven namens Compendium bv, maar vermeldt verder nergens het ingeroepen recht als merk.

39. De link en screenshot van de website van Compendium (9) tonen niet aan dat het ingeroepen recht als merk is gebruikt. Enkel wordt verwezen naar Compendium als bedrijf: “op 7 oktober [2003, overigens buiten de relevante periode] vond het 4^e National eProcurement Congres en Expo plaats. Compendium was erbij. [...] Onder de noemer Improves Sourcing introduceerden wij onze producten Sourcing Cycle, Do-It-Yourself Toolkit en Procurement Workbench.”

40. De deelnemerslijst van NEVI (naar het Bureau vermoedt: de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) (10) bevat de namen van de (aan- en afwezige) congresgangers, waaronder een afvaardiging van Compendium BV, maar verschaft geen informatie met betrekking tot het ingeroepen recht.

41. De verschillende presentaties en handouts (11-15) geven analyses en suggesties aan diverse bedrijven op het gebied van besparingen en inkoopmanagement. Sommige van deze stukken vermelden de naam Compendium op elke pagina, andere alleen op het voorblad. Het is echter niet duidelijk of verwezen wordt naar de merknaam of naar de naam van de onderneming. Ook is niet duidelijk of daadwerkelijk diensten zijn geleverd, en zo ja dewelke.

42. De website Inkopers Café (16) meldt: “[...] organiseert [...] samen met Alfa Delta Compendium [...] de eerste CPO Day.” Het ingeroepen recht wordt evenwel nergens vermeld.

43. Het artikel in de *NewsFlash* van Young Purchasing Professionals (YPP) (17) heeft veel weg van een personeelsadvertentie van Alfa Delta Compendium, maar vermeldt nergens het ingeroepen recht.

44. Het bericht van de website www.nieuwsbank.nl (18) opent met het kopje: “Overname Compendium leidt tot nieuwe grote marktspeler”. Uit het vervolg is duidelijk dat hiermee bedoeld wordt het (voormalige) bedrijf Compendium: “Het eerste inkoopadviesbureau van Nederland – Compendium – werd heden, 30 maart 2004, overgenomen door Alfa Delta Professionals. [...] Door de overname is de continuïteit van het door schuldenlasten geplaagde, maar operationeel succesvolle Compendium gewaarborgd.” Over het merk Compendium wordt in het artikel echter niet gerept.

45. De zoekresultaten op Google voor de zoektermen “compendium inkoop advies” (19) leiden bijna alle naar Alfa Delta Compendium, waarbij niet duidelijk is of dit de merknaam dan wel de gelijkkluidende handelsnaam is, maar in ieder geval niet naar het merk Compendium.

46. De kopieën van webpagina’s van verweerder (20) zijn in het kader van de bewijsvoering van het gebruik van het ingeroepen recht geheel irrelevant.

47. De webpagina van opposants rechtsvoorganger (21) geeft achtergrondinformatie op het gebied van inkoopmanagement, maar vermeldt nergens het ingeroepen recht als merknaam, hetgeen moge blijken uit een formulering als “onlangs organiseerde Compendium...”.

48. De huidige website van opposant (22) verwijst voortdurend naar Alfa Delta Compendium, waarbij onduidelijk is of dit de merknaam dan wel de gelijkkluidende handelsnaam is, maar in ieder geval niet naar het ingeroepen recht.

Conclusie

49. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin HvJEU, C-23/01, Robelco, 21 november 2002 en HvJEU, Anheuser-Busch, C-245/02, 16 november 2004). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfseembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de 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") (vergelijk artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE) (HvJEU, C-17/06, Céline, 11 september 2007). Er kan echter wel sprake zijn van gebruik „voor waren” als de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem is aangebracht op de waren die in de handel worden gebracht (HvJEU, Arsenal Football Club, C-206/01, 12 november 2002). Daarnaast is er, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik voor waren of diensten, wanneer het teken op zodanige wijze wordt gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem vormt, en de betrokken waren of diensten (HvJEU Céline, reeds aangehaald).

50. Opposant heeft onvoldoende aangetoond dat hij het eerste ingeroepen recht normaal heeft gebruikt in de relevante periode. Dit recht moet dus buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling en de beslissing zal uitsluitend worden genomen op basis van het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 758791). Dit recht was immers ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruiksplichtig.

A.2. Verwarringsgevaar

51. 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 Bureau 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.

52. 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."

53. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van de 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

54. 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).

55. 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 (arresten *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

56. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, *Matratzen*, T-6/01, 23 oktober 2002 en *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 december 2007).

57. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALFA DELTA COMPENDIUM	

58. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit drie woorden van respectievelijk vier, vijf en tien letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een blauwe cursieve letter C over de gehele hoogte van het teken, met daarachter onder elkaar en van elkaar gescheiden door een stippellijn twee woorden, die kennelijk in combinatie met de letter C dienen te worden gelezen als “Compendium” en “Consultancy”.

59. ALFA en DELTA zijn de eerste, respectievelijk de vierde letter van het Griekse alfabet, corresponderend met de letters A en D. Daarnaast wordt “alfa” in het Nederlands gebruikt als aanduiding voor alfawetenschappen (letterkunde of meer algemeen geesteswetenschappen) als tegenpool van beta- (exacte) en ter onderscheiding van gammawetenschappen (sociale wetenschappen). Delta is in het Nederlands ook een aanduiding voor een bepaald type vliegtuig en voor een trechtervormige riviermonding. In de gegeven context (alfa en delta naast elkaar geplaatst) zal het publiek die link evenwel niet leggen en er enkel twee (Griekse) letters in zien die op zich geen betekenis hoeven te hebben.

60. Een *compendium* is “een samenvattend handboek waarin de hoofdlijnen en het begrippenapparaat van een wetenschap zijn weergegeven” (VanDale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Lang niet iedereen is vertrouwd met een dergelijk handboek en het Bureau is dan ook van oordeel dat deze betekenis slechts door een beperkt deel van het in aanmerking komend publiek zal worden begrepen. Verweerder stelt dat de letterlijke betekenis “besparing” is. Het Prisma Latijn-Nederlands woordenboek geeft daarnaast nog als betekenissen: winst, bekorting, de kortste weg. In geen van deze betekenissen wordt het woord echter courant gebruikt, noch vallen in het Nederlands of

het Frans samenstellingen of afleidingen aan te wijzen met die betekenissen, zodat deze niet kenbaar dienen te worden geacht voor het doorsnee Benelux-publiek.

61. Het betwiste teken bevat eveneens het woord "Compendium" en daarnaast "consultancy", in het Nederlands: "beroepsmatige dienstverlening en/of advisering op enig vakgebied" (VanDale Groot woordenboek Nederlands, 14^{de} druk). Dit Engelse woord wordt ook in de Benelux veelvuldig gebruikt en zal dus onmiddellijk begrepen worden door het gemiddeld Benelux-publiek. Het is echter beschrijvend voor welke dienstverlening dan ook, zodat het publiek dit niet zal opvatten als het meest onderscheidende element van het teken. Aan geen van beide tekens kan in hun geheel dus een eenduidige betekenis worden toegekend.

62. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Als eerste deel van het ingeroepen recht kan beschouwd worden het woord "Alfa" of (omdat beide worden waargenomen als zijnde Griekse letters) de combinatie daarvan met het woord "Delta". In beide gevallen is dit deel geheel verschillend van het eerste deel van het betwiste teken, namelijk de grotere letter C, gevolgd door het woord "Compendium".

63. Ook auditief verschilt het eerste deel van het ingeroepen recht ([alfa] of [alfadelta]) van het betwiste teken: het begint met een klinker, terwijl het betwiste teken met een medeklinker begint en verder stemmen geen van de klanken overeen.

Conclusie

64. Hoewel het merk en het teken een woord gemeenschappelijk hebben, is het bureau van oordeel dat zij in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

Vergelijking van de diensten

65. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de diensten achterwege. Deze kan niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de diensten identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

66. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 35 Publiciteit; beheer van commerciële zaken; advertentiebemiddeling en reclame; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel alsmede personeelswerving en -selectie, ook in het kader van outplacement; beroepskeuze-advisering;	Klasse 35 Reclame en publiciteit; public relations; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, waaronder boekhouding, salaris- en personeelsadministratie; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, alsmede de import en export van handelsproducten; advisering op het gebied van

<p>psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie, ook in het kader van outplacement; interim-management; hulp bij de leiding van ondernemingen; projectmanagement; zakelijke bemiddeling en advisering bij de inkoop en verkoop van producten en bij de levering van diensten; zakelijke advisering aan bedrijven en instellingen waaronder advisering met als doel het verbeteren van inkoopprestaties en procesoptimalisatie; advisering op het gebied van marketing, verkoop en concurrentiestrategie; advisering op het gebied van uitbestedingsvraagstukken en bedrijfsvoering; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; opstellen van economische deskundigenrapporten; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; opstellen van statistieken; zakelijke administratie; administratieve diensten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; het opzetten en beheren van gegevensbestanden; informatievoorziening voor zakelijke doeleinden, ook via telecommunicatienetwerken, zoals Internet, het kabelnet of andere vormen van datatransfer.</p>	<p>personeel en personeelszaken; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; het opstellen en beheren van gegevensbestanden; commercieel-zakelijk management, zakelijk projectmanagement, interim-management; consultancy, advisering en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens te verlenen via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Klasse 36 Verzekeringen en financiën; fiscale en financiële expertises en taxaties; financiële zaken; financieel onderzoek; het opstellen van financiële deskundigenrapporten; het geven van financieel en fiscaal advies aan ondernemingen; financieringen; vermogensbeheer; adviezen op het gebied van vastgoedbeheer; beheer van onroerende goederen; advisering inzake voornoemde diensten.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; coaching [instructie, onderwijs]; het organiseren en houden van seminars, congressen, lezingen, seminars en andere dergelijke educatieve activiteiten; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het publiceren en uitgeven van drukwerken, al dan</p>	<p>Klasse 41 Opleiding; sportieve en culturele activiteiten; cursussen en trainingen, met name het verzorgen van opleidingen van personeel, scholing, bijscholing en nascholing; organisatie van educatieve en culturele evenementen; persoonlijke coaching (onderwijs); publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken; consultancy, advisering en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten</p>

niet in elektronische vorm; beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding].	tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.
Klasse 42 Juridische diensten.	
	Klasse 45 Juridische advisering; mediation (conflictbemiddeling); geschillenbeslechting; het juridisch begeleiden van bedrijven in moeilijkheden; juridische diensten bij herstructurering van bedrijven; advisering, informatie en voorlichting inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

B. Overige factoren

67. 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 oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

68. Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht is onvoldoende bewijs van normaal gebruik geleverd, zodat dit recht buiten beschouwing is gelaten. Ten aanzien van het tweede (ten tijde van publicatie van het betwiste teken nog niet gebruikspflichtige) ingeroepen recht is het Bureau van oordeel dat dit in zijn totaalindruk niet verwarringwekkend overeenstemt met het betwiste teken. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Immers, ook al zouden de diensten identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmen.

IV. BESLUIT

69. De oppositie met nummer 2003605 wordt afgewezen.

70. Benelux depot 1167906 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 16 mei 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard