

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003824**  
**van 12 mei 2010**


- Opposant:** **Accenture Global Services GmbH**  
Herrenacker 15  
8200 Schaffhausen  
Zwitserland
- Gemachtigde:** **BAKER & MCKENZIE CVBA**  
Meir 24  
2000 Antwerpen  
België
- Ingeroepen merk 1:** ACCENTURE (Benelux inschrijving 675941)
- Ingeroepen merk 2:**  (Benelux inschrijving 692526)
- Ingeroepen merk 3:** ACCENTURE (Europese inschrijving 1925650)
- tegen*
- Verweerder:** **Dirk Johan de Groot h.o.d.n. Accensibile**  
Beverveen 227  
3205 AB Spijkenisse  
Nederland
- Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland
- Betwiste merk:** ACCENSIBLE (Benelux depot 1168047)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 7 oktober 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk ACCENSIBLE ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 42. Dit depot is onder nummer 1168047 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 november 2008.

2. Op 2 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 februari 2009) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 675941 van het woordmerk ACCENTURE, ingediend op 6 oktober 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 692526 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ingediend op 24 november 2000 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 41 en 42;
- Europese inschrijving 1925650 van het woordmerk ACCENTURE, ingediend op 27 oktober 2000 en ingeschreven op 9 oktober 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41 en 42.

3. Volgens de registers 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 in de klassen 35 en 42 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 4 februari 2009.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 april 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 9 juni 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 juni 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 18 juni 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 18 augustus 2009 om daarop te reageren.

10. Op 28 juli 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten. Op 30 juli 2009 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd aan opposant en hem verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 30 september 2009.

11. Op 30 september 2009 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 7 oktober 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 december 2009 om daarop te reageren.

12. Op 28 oktober 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij niet meer wenste te reageren op de ingediende bewijzen van gebruik en verzocht hij het Bureau over te gaan tot het nemen van een beslissing. Het Bureau heeft deze kennisgeving doorgestuurd aan opposant op 30 oktober 2009.

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

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

16. Volgens opposant zijn de visuele elementen van het gecombineerde woord-/beelmerk niet dermate inventief of opvallend dat zij het wordelement domineren, zodat dit wordelement bij alle ingeroepen rechten dominant is.

17. De tekens zullen alvast wat hun lengte betreft door het publiek visueel als sterk overeenstemmend worden opgevat, zo meent opposant. Verder zijn de eerste twee lettergrepen (vijf letters) en de laatste letter identiek. Aangezien het publiek het meeste belang hecht aan het eerste deel van een merk, is dit identieke element visueel dominant en het meest onderscheidende. Het dominante bestanddeel van de ingeroepen rechten wordt volledig hernomen in het dominante element van het betwiste teken en is bovendien aan het begin van dit teken geplaatst, aldus opposant, die dan ook concludeert dat er een zeer grote mate van visuele gelijkenis is tussen de tekens.

18. De ingeroepen rechten bestaan uit drie of vier lettergrepen, al naargelang de uitspraak ervan in het Nederlands, het Frans of het Engels, terwijl het betwiste teken uit vier lettergrepen bestaat, zo stelt

opposant; in lengte is de uitspraak zodoende nagenoeg identiek. De eerste twee lettergrepen zijn ook fonetisch identiek en bij alle tekens valt te klemtoon op de tweede lettergreep. De laatste lettergreep/lettergrepen zijn dof en worden niet beklemtoond. Ook auditief zijn de eerste twee lettergrepen dus dominant, waaruit opposant besluit dat er een zeer grote mate van auditieve gelijkenis bestaat tussen de tekens.

19. Begripsmatig hebben de tekens geen betekenis in één van de talen van de Benelux, maar het publiek zal meer belang hechten aan het eerste deel en zal dit bijgevolg automatisch associëren met het betekenisvolle woord ACCENT, zo meent opposant. Daarentegen zal het publiek minder belang hechten aan het laatste deel van de respectieve tekens, dat louter banaal is, want een veelgebruikt achtervoegsel in de Engelse en Franse taal (bijvoorbeeld: *nature, adventure, pleasure, texture* enerzijds en *visible, horrible, terrible, possible* anderzijds). Daarom zal volgens opposant zowel bij de ingeroepen rechten als bij het betwiste teken het bestanddeel ACCEN het meest de aandacht trekken en onthouden worden door het publiek, hetgeen aldus aanleiding zal geven tot verwarring op conceptueel niveau, te meer aangezien dit element niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Bijgevolg bestaat ook op conceptueel niveau een zeer grote mate van gelijkenis tussen de tekens, zo stelt opposant.

20. De betrokken waren en diensten acht opposant identiek dan wel sterk overeenstemmend.

21. Op grond van het bovenstaande dient volgens opposant aangenomen te worden dat er gevaar voor verwarring bestaat omdat het betrokken publiek zou kunnen menen dat de waren en diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens opposant is de oppositie derhalve gegrond en dient het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder heeft in zijn reactie op de argumenten van opposant verzocht bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten over te leggen.

23. Verweerder wijst erop dat er vele merken voorkomen in het register die beginnen met het woord ACCEN en geregistreerd zijn in de klassen 35 en/of 42.

24. Op visueel vlak zal het relevante publiek een merk in zijn geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan. De tekens moeten derhalve globaal worden bekeken, zoals het relevante publiek dit ook doet, zo stelt verweerder, en bij een globale vergelijking moet geconcludeerd worden dat de verschillen in de laatste vier en vijf letters liggen. Verder ligt de nadruk bij het woord-/beeldmerk ACCENTURE juist op de letter T, doordat daarboven een groter-dan-teken is geplaatst.

25. In de Benelux is bij het relevante publiek voldoende kennis van het Engels aanwezig, zodat dit publiek zich zeer wel bewust zal zijn van de Engelse uitspraak van het teken ACCENSIBLE, die geheel anders is dan deze van ACCENTURE, zo meent verweerder.

26. Op conceptueel vlak vertonen de tekens een duidelijk verschil, aldus verweerder. Terwijl ACCENT in het Engels onder andere "klemtoon, tongval, uitspraak" betekent, heeft ACCENSIBLE de

samentrekking van de woorden "accessible" (toegankelijk) en "sensible" (verstandig) als betekenis. Een (eventuele) visuele en auditieve overeenstemming wordt dan ook geneutraliseerd door dit duidelijke conceptuele verschil, zo stelt verweerder, aangezien het risico dat de consument enige associatie tussen de tekens zal leggen zeer gering is.

27. De vergelijking van de waren en diensten acht verweerder niet relevant, aangezien de tekens geenszins overeenstemmend zijn.

28. Nu risico voor verwarring niet te duchten is, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Gebruiksbewijzen**

29. 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 UR, dienen de ingeroepen merken 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.

30. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste teken werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

31. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.29, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.25, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat de ingeroepen rechten normaal gebruikt zijn.

#### **A.2. Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."

34. 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**

35. 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).

36. 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).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Het eerste en het derde ingeroepen recht (Benelux inschrijving 675941 en Europese inschrijving 1925650) zijn identiek en kunnen derhalve gezamenlijk behandeld worden:*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ACCENTURE	ACCENSIBLE

#### *Visuele vergelijking*

38. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk negen en tien letters. 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 letters van de tekens zijn identiek. De verschillen zijn derhalve te vinden aan het einde van de tekens, behalve in de laatste letter, die eveneens identiek is. Het laatste deel beslaat evenwel bij het ingeroepen recht nagenoeg de helft en bij het betwiste teken de helft van het teken, zodat de visuele totaalindruk van de tekens slechts in beperkte mate overeenstemmend is.

39. Op visueel vlak zijn de tekens in beperkte mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

40. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen, het betwiste teken uit vier en bij beide tekens valt de klemtoon op de tweede lettergreep. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). De eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken en bevatten heldere klinkers. De klinkers in de laatste lettergreep van het ingeroepen recht en in de twee laatste lettergrepen van het betwiste teken worden daarentegen dof uitgesproken. Ten slotte bevat het betwiste teken één lettergreep meer, hetgeen zorgt voor een andere cadans.


41. Merk en teken zijn op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend.

*Begripsmatige vergelijking*

42. Geen van beide tekens heeft een vaste betekenis. De achtervoegsels –URE en –IBLE zijn weliswaar gebruikelijk in het Engels, respectievelijk om een zelfstandig en een bijvoeglijk naamwoord te vormen, maar in de gegeven context vormen zij geen betekenisvol woord met de voorafgaande elementen.

43. Merk noch teken heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Het begripsmatige aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Benelux inschrijving 692526):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	ACCENSIBLE

44. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord “accenture” in witte letters geplaatst in een zwarte liggende rechthoek. Boven de letter T bevindt zich, eveneens in het wit, een “groter dan”- teken, ook op te vatten als een naar rechts wijzend pijltje, of nog als de starttoets bij audio- en videoapparaten.

45. 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).

46. 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 gelet op de sobere figuratieve elementen, die louter bestaan uit een zwart vlak en een enkel wiskundig symbool. Deze zullen door het in aanmerking komend publiek voornamelijk worden opgevat als versiering en opmaak.

47. Aangezien het wordelement hetzelfde is als bij het hierboven besproken ingeroepen recht, is het aldaar gestelde ook van toepassing op dit ingeroepen recht, met deze nuance dat de visuele overeenstemming nog geringer is, gelet op de figuratieve elementen.

#### *Conclusie*

48. De merken en het betwiste teken stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en dit aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

#### **Vergelijking van de diensten**

49. 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).

50. Bij de vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen zoals aangeduid in de registers, respectievelijk de merkaanvraag, nu het gebruik *in confesso* is.

51. Opposant betreft in zijn argumentatie eveneens de waren en diensten in de klassen 9, 16, 39 en 41 van de ingeroepen rechten. Aangezien de oppositie bij indiening evenwel uitsluitend was gebaseerd op de diensten in klasse 35 en klasse 42, en de grondslag van de oppositie nadien niet meer kan worden uitgebreid, dient de vergelijking beperkt te blijven tot deze diensten. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
<u>Benelux inschrijving 675941</u> Klasse 35 Managementdiensten, advisering, planning en informatie terzake; marketingadviezen; zakelijke bemiddeling bij de aankoop van computer hardware en software voor derden; commercieel- zakelijke advisering en informatie terzake; zakelijke adviezen aangaande fusies en overnames; zakelijke analyses; marktanalyse; zakelijke evaluaties; hulp bij de leiding van handelsactiviteiten en marktonderzoeken; onderzoek met betrekking tot	Klasse 35 Zakelijke administratie; administratieve diensten, waaronder het ordenen en systematiseren van gegevens in databases in het kader van vindbaarheid van websites in zoekmachines; marketing; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via internet.



<p>handelsactiviteiten; economisch onderzoek en analyses; opstellen van zakelijke deskundigenrapporten; organiseren en houden van beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden in de sector van handel en management; administratief beheer van projecten met betrekking tot het ontwikkelen, specificeren, installeren en implementeren van informatiesystemen; zakelijke advisering met betrekking tot de handel in technologische producten; verstrekken van informatie verband houdend met consulting inzake bedrijfsorganisatie; voornoemde diensten geleverd via een kantorennetwerk in de wereld.</p>	
<p>Klasse 42 Verstrekken van informatie aangaande informatietechnologie en gebruik en toepassing van computers en computersystemen; verstrekken van informatie verband houdend met consulting inzake informatietechnologieën en gebruik en toepassing van computers en computersystemen; advisering met betrekking tot gebruik en toepassing van computers, computersystemen en ontwerpen van computersystemen; diensten van informatici waaronder het ontwerpen van computersystemen; advisering met betrekking tot informatietechnologie; ontwerpen van computer software en Internetsites; installatie, onderhoud en updating van software; regeling van geschillen tussen bedrijven.</p>	<p>Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van software; automatiseringsdiensten in het kader van het toegankelijk maken van websites voor visueel gehandicapten; ontwikkelen, ontwerpen en aanpassen van websites, mede met als doel de vindbaarheid van deze websites te vergroten; het ter beschikking stellen van zoekmachines gericht op het vergroten van de vindbaarheid van websites; webhosting; informatie, advies en consultancy inzake voornoemde diensten.</p>
<p><u>Benelux inschrijving 692526</u> Klasse 35 Business management consulting; business process management en consulting; business marketing consulting-diensten; diensten voor het verwerven van uitrusting, met name de aankoop van computerhardware en -software voor derden; informatievoorziening aangaande business management consulting, business consulting en finance consulting; administratief beheer van projecten met betrekking tot het ontwikkelen, specificeren, installeren en implementeren van informaticasystemen; consulting aangaande overnames; analyserende dienstverlening, met name marktanalyse; business evaluaties; het leiden van</p>	

<p>handelsactiviteit- en marktonderzoeken; informatieverlening met betrekking tot business change management, business process management, business strategic management, diensten van business strategic management en van business management planning en van zakelijke advisering aangaande handelsactiviteiten in technologische producten; business management planning, advies aangaande fusies; het uitvoeren van onderzoek en vorsing met betrekking tot handelsactiviteiten; supervisie van handelsactiviteiten; commerciële en industriële managementbijstand; economische prospectie en analyse; human resources management adviezen; voorbereiden van zakenrapporten; het voorbereiden en begeleiden van handelsbeurzen en seminars in de sector van handelsactiviteiten en business management; het voorzien van informatie aangaande business consulting en voornoemde diensten geleverd via kantorennetwerk.</p>	
<p>Klasse 42 Regeling van geschillen tussen bedrijven; informatie aangaande informatietechnologie, computers en computersystemen; consulting aangaande computers, computersystemen en conceptie van computersystemen; informaticadiensten, met name van computersystemen voor derden; verstrekken van informatie verband houdend met consulting inzake informatietechnologie, computers en computersystemen, consultingdiensten aangaande informatietechnologie; conceptie van computersoftware voor derden; conceptie van computersites; installatie, onderhoud en herstel van computersoftware.</p>	
<p><u>Europese inschrijving 1925650</u> Klasse 35 Advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van bedrijfsprocessen en consultancy; bedrijfsmarketingadviesing; inkoopdiensten; aankoop van hardware en software voor derden;informatieverschaffing op het gebied van advisering inzake bedrijfsvoering en</p>	

<p>bedrijfsadvisering;projectbeheer met betrekking tot het ontwerp, de specificatie, aankoop, installatie en implementatie van informatiesystemen;advisering inzake zakelijke acquisitie; analyse; marktanalyses; bedrijfstaxaties; het uitvoeren van bedrijfs- en marktonderzoek en -inspecties;zakelijke informatie op het gebied van zakelijk veranderingsbeheer, zakelijk procesbeheer, zakelijk strategisch beheer en planning, en zakelijke technologie; planning inzake bedrijfsvoering; advisering bij bedrijfsfusies; zakelijke netwerken; bedrijfsonderzoek en -inspecties; supervisering van bedrijven; hulp bij de leiding van handels- en industriële ondernemingen; economische prognoses en analyses; advisering met betrekking tot personeelsbeheer; opstelling van zakelijke rapporten; het organiseren en houden van handelsbeurzen op het gebied van zaken en beheer;verstrekken van informatie op het gebied van zaken;verschaffing van databases op het gebied van zakelijke advisering;bemiddeling (namelijk hulp bij de leiding van zaken en verkooppromotie voor derden).</p>	
<p>Klasse 42 Bemiddeling (namelijk alternatieve beslechting van geschillen, of hulp bij de beslechting van zakelijke geschillen);het leveren van informatie op het gebied van informatietechnologie, computers, en computersystemen;raadgeving op het gebied van computers, computersystemen en ontwerp van computersystemen; computerdiensten; ontwerp van computersystemen voor derden;computerdiensten;het verstrekken van databases op het gebied van zakelijke advisering, informatietechnologie, computers en computersystemen;advisering op het gebied van informatietechnologie; softwareontwikkeling voor derden; het ontwerpen van computersites; installatie, implementatie, onderhoud en reparatie met betrekking tot software.</p>	

*Klasse 35*

52. De dienst *marketing* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *marktanalyse* van de ingeroepen rechten: beide termen zijn immers synoniemen.

53. De diensten *zakelijke administratie en administratieve diensten, waaronder het ordenen en systematiseren van gegevens in databases in het kader van vindbaarheid van websites in zoekmachines* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *administratief beheer van projecten met betrekking tot het ontwikkelen, specificeren, installeren en implementeren van informatiesystemen* van de ingeroepen rechten. In essentie zijn deze diensten immers terug te voeren tot het voeren van administratie ten behoeve van derden.

54. De toevoegingen *voornoemde diensten al dan niet te verlenen via internet* (bij het betwiste teken) en *voornoemde diensten geleverd via een kantoretnetwerk in de wereld* (bij de ingeroepen rechten) hebben geen effect op de soortgelijkheid van de diensten; het gaat hier immers om de verkoopkanalen en niet om de diensten zelf.

#### *Klasse 42*

55. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van software* van het betwiste teken zijn identiek aan de diensten *ontwerpen van computer software* en *onderhoud en updating van software* van de ingeroepen rechten.

56. De diensten *automatiseringsdiensten in het kader van het toegankelijk maken van websites voor visueel gehandicapten* van het betwiste teken vallen onder de diensten *ontwerpen van internetsites* van de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan.

57. De dienst *ontwerpen van websites, mede met als doel de vindbaarheid van deze websites te vergroten* van het betwiste teken is identiek aan de dienst *ontwerpen van internetsites* van de ingeroepen rechten. De diensten *ontwikkelen en aanpassen van websites, mede met als doel de vindbaarheid van deze websites te vergroten* zijn eveneens identiek daaraan, of in ieder geval sterk soortgelijk: ontwerpen impliceert immers ontwikkelen en aanpassen.

58. De dienst *het ter beschikking stellen van zoekmachines gericht op het vergroten van de vindbaarheid van websites* van het betwiste teken is soortgelijk aan de diensten *ontwerpen van computersoftware en internetsites* en *installatie, onderhoud en updating van software* van de ingeroepen rechten. Een zoekmachine is immers in feite (een geheel van) software, en wordt doorgaans aangeboden op het internet.

59. De dienst *webhosting* van het betwiste teken is soortgelijk aan de dienst *ontwerpen van computer software en internetsites* van de ingeroepen rechten. Voor het beschikbaar stellen van webpagina's op het internet is software nodig en zal dus ook beroep gedaan worden op ontwerpers van software. Daarnaast is het in de sector gebruikelijk dat *webhosts* tevens *webpages* ontwerpen ten behoeve van derden en dat omgekeerd ontwerpers van internetsites ook de diensten aanbieden van *webhosting* (zie in die zin ook BBIE, Piranaconcepts, oppositiebeslissing 2001051, 19 mei 2009).

60. De diensten *informatie, advies en consultancy* slaan op alle voornoemde diensten van het betwiste teken, die alle hetzij identiek hetzij soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen rechten. Inherent aan het leveren van diensten is het verstrekken van informatie en advies daaromtrent, zodat ook deze diensten soortgelijk zijn.

*Conclusie*

61. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

**A.3. Globale beoordeling**

62. 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.

63. 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 casu zijn althans een deel van de betrokken diensten bestemd voor de professionele zakelijke en/of informaticamarkt. De afnemers van deze diensten zijn dus deskundigen, die terzake een hoger aandachtsniveau aan de dag zullen leggen.

64. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

**B. Overige factoren**

65. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het element ACCEN meermaals voorkomt in het register (zie punt 23), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEA, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010).

66. 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 toegewezen (of afgewezen).

**C. Conclusie**

67. De merken en het teken stemmen visueel en auditief in beperkte mate overeen; een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten. Het Bureau is van oordeel dat, ondanks een mogelijk verhoogd aandachtsniveau, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

68. De oppositie met nummer 2003824 wordt toegewezen.

69. Benelux depot 1168047 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 12 mei 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard