



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003878

van 20 december 2010

Opposant: **Romeo Delta B.V.**
Johannes Vermeerstraat 28
2102 BW Heemstede
Nederland

Gemachtigde: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 769519**

LEX

tegen

Verweerder: **Sandra de Bruijn** **Alexandra Hellegers**
Constantijn Huygenslaan 25 Zwarteweg 67
1401 AL Bussum 1405 AD Bussum
Nederland Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1171425**

LEX LEGAL

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

1. Op 26 november 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LEX LEGAL ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 35 en 41. Dit depot is onder nummer 1171425 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 december 2008.
2. Op 27 februari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 769519 van het woordmerk LEX, ingediend op 8 februari 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 maart 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 mei 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 12 mei 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft hierbij een termijn tot en met 12 juli 2009 gekregen om argumenten en eventueel stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 25 juni 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau op 30 juni 2009 opposant verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 30 augustus 2009.
10. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 21 juli 2009 door opposant ingediend en op 24 juli 2009 doorgezonden aan verweerder. Verweerder kreeg een termijn tot en met 24 september 2009 om hierop te reageren.
11. Op 23 september 2009 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgezonden op 29 september 2009.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat het element LEGAL van het bestreden teken volledig beschrijvend is, aangezien het de Engelse vertaling van "juridisch" is. Het onderscheidende element van het bestreden teken is naar mening van opposant dan ook het element LEX. Op visueel en auditief vlak zijn merk en teken in grote mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens volgens opposant ook overeenstemmend. Opposant is van mening dat LEX in geen van de Beneluxtalen een betekenis heeft en dat, hoewel het "wet" in het Latijn betekent, dit niet als beschrijvend opgevat zal worden door het in aanmerking komend publiek. Opposant merkt op dat er slechts een beperkt aantal LEX registraties bestaat, namelijk in totaal 7.

16. Opposant is van mening dat de commerciële managementdiensten, waaronder projectmanagement en interim management van opposant dusdanig ruim zijn, dat een groot deel van de diensten in klasse 35 van verweerder hieraan soortgelijk zijn. Commerciële managementdiensten, waaronder management en interim-management door juristen zijn volgens opposant identiek aan de diensten van opposant. De overige diensten in klasse 35 zijn op zijn minst vergelijkbaar met managementdiensten, dan wel als complementair te beschouwen. Ook de diensten in klasse 41 zijn soortgelijk volgens opposant. Enerzijds zijn de diensten erg algemeen geformuleerd en anderzijds is het volgens opposant heel gebruikelijk dat cursussen worden gegeven door mensen uit de praktijk, hij verwijst ter onderbouwing van deze stelling naar een uitspraak van het BHIM.

17. Opposant komt tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden depot te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder is het eens met de stelling van opposant dat LEGAL niet onderscheidend is voor juridische diensten, maar bestrijdt de stelling dat LEX het onderscheidende element is. Volgens verweerder ontbeert LEX eveneens onderscheidend vermogen, aangezien het een algemeen bekende juridische term voor "wet" is. Ter onderbouwing hiervan dient verweerder een aantal screenprints in van websites op het gebied van juridische dienstverlening die alle het element LEX in hun naam hebben opgenomen. Ook voegt verweerder een vonnis in Kort Geding van de rechtbank van Amsterdam bij van de zaak LEXECON, waarin bepaald werd dat het element LEX als van beschrijvende aard dient te worden beschouwd. Verweerder is van mening dat het in aanmerking komend publiek zal bestaan uit een dusdanig geschoold publiek, dat men de betekenis van LEX zal onderkennen.

19. Volgens verweerder is het ingeroepen recht ten onrechte niet op absolute gronden geweigerd door het Bureau. De toelating van LEX LEGAL daarentegen is volgens verweerder begrijpelijk, aangezien dit is opgebouwd uit twee verwijzende elementen die een ongebruikelijke wending hebben vanwege de alliteratie en de aardige tautologie. Andere merken, zoals Lex, LEX4YOU en lex-euregio werden wel door het Bureau geweigerd.

20. Begripsmatig is het element LEX dusdanig verwijzend dan wel beschrijvend dat dit het in aanmerking komend publiek niet in verwarring zal brengen, aldus opposant. Auditief klinken merk en teken wezenlijk anders en visueel zijn de verschillen groter dan de overeenkomsten.

21. Voor wat betreft de diensten is verweerder van mening dat slechts de commerciële managementdiensten overeenkomen. Voor de overige diensten gaat het volgens verweerder te ver om deze soortgelijk te achten. Verweerder wijst er ook nog op dat de commerciële managementdiensten beperkt zijn tot commerciële managementdiensten door juristen.

22. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en over te gaan tot registratie van het bestreden teken.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. 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).

27. 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)..

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
LEX	LEX LEGAL

Begripsmatige vergelijking

29. Merk en teken delen het woord "LEX". Dit Latijnse woord betekent "wet"¹. In het teken van verweerder wordt dit woord gevolgd door het bijvoeglijk naamwoord "LEGAL", Engels voor "wettelijk, wettig"².

30. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek met een kennis van de Latijnse taal of met een juridische achtergrond de betekenis van LEX aanstonds zal herkennen. Het Bureau is daarentegen ook van oordeel dat een deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis niet zal kennen en het element LEX op zal vatten als een fantasie- dan wel jongensnaam. LEGAL zal onmiddellijk herkend worden als "wettelijk", aangezien het Nederlandse "legaal" en het Franse "légal" zeer gelijkend zijn.

31. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (zie GEU, Biker Miles, T-385/03, 7 juli 2005 en GEU, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007), dit is van toepassing op het woord LEGAL.

32. Het feit dat aan LEX door een deel van het publiek een betekenis wordt toegekend (zie punt 30), neemt niet weg dat dit woord een dominerend bestanddeel van het betwiste teken kan vormen. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie.

kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Het dominante element van het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het eerste deel van het bestreden teken, LEX.

33. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor een deel van het in aanmerking komend begripsmatig zeer overeenstemmend zijn en voor het andere deel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van drie letters: LEX. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk drie en vijf letters, te weten "LEX" en "LEGAL".

35. Het eerste gedeelte van merk en teken is identiek. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan dit eerste deel (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004; PAM-PIM'S BABY-PROP, T-133/05, 7 september 2006; Spa Therapy, T-109/07, 25 maart 2009), bovendien is dit het dominerende element van het bestreden teken en komt het ingeroepen recht volledig terug in het teken van verweerder, waar het een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.

36. De tekens zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Zoals hiervoor bij de visuele vergelijking reeds is gesteld, bestaat het ingeroepen recht uit het woord LEX en het teken uit de woorden LEX LEGAL.

38. Het ingeroepen recht heeft één lettergreep en het bestreden teken heeft er drie. Het eerste woord is echter het dominerende bestanddeel in het teken van verweerder, gezien het beschrijvende karakter van het tweede woord.

39. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat in beginsel de consument aan het eerste gedeelte van een merk meer belang zal hechten (zie in die zin o.a. arrest Mundicor, reeds aangehaald). Het eerste gedeelte is, zoals gezegd, identiek en neemt een zelfstandige onderscheidende plaats in in het teken van verweerder.

40. De tekens zijn op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Conclusie

41. De totaalindruk van de tekens is begripsmatig voor een deel van het publiek zeer overeenstemmend en voor een deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Visueel en auditief zijn merk en teken sterk overeenstemmend.

Vergelijking van diensten

² Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands, tweede druk.

42. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

43. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 35 Commerciële managementdiensten, waaronder projectmanagement en interim-management.	Klasse 35 Arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel; personeelswerving en -selectie; outplacement; het werven van stageplaatsen; commerciële managementdiensten, waaronder management en interim-management door juristen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren; opstellen van statistieken; administratieve dienstverlening in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk, waaronder mede begrepen salarisadministratie; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; het opstellen van en het beheer van gegevensbestanden; adviseren inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie.
Klasse 36 Financiële en fiscale diensten welke worden geleverd door advocaten en notarissen, met inbegrip van fiscale adviezen; financiële diensten bij het houden van bankgaranties; financieel beheer van fondsen; het financieel beheren van boedels en/of fondsen door notarissen; financiële diensten van zgn. "escrow" agenten; financiële diensten van bewindvoerders en van faillissementcuratoren.	
	Klasse 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder begrepen opvoeding, onderwijs, coaching [onderwijs en instructie], opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; het ontwikkelen van examens; organisatie van beurzen en

	tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-rom's en andere publicaties al dan niet op dragers.
Klasse 42 Juridische diensten van advocaten en notarissen, met inbegrip van het optreden als arbiter, bindend adviseur, faillissementcurator, bewindvoerder of getuige-deskundige; het vervullen van commissariaten en adviseurschappen op juridisch gebied	

Klassen 35

44. Het genus "*commerciële managementdiensten*" van het betwiste teken komt expressis verbis voor in het ingeroepen recht en is derhalve identiek. Dit geldt eveneens voor de specificatie van dit genus, namelijk "*management en interim-management door juristen*".

45. De diensten "*projectmanagement en interim-management*" in het ingeroepen recht zijn erop gericht (tijdelijk) leiding te geven en advisering te geven over hoe men een onderneming (tijdelijk) dient te leiden. Het merk van verweerder geniet bescherming voor "*het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel en outplacement*", het kan hier gaan om personeel dat op interim-basis komt werken bij een onderneming, maar ook om managers die tijdelijk aan een organisatie of een afdeling daarvan leiding komen geven, deze diensten zijn dan ook soortgelijk (zie in die zin BBIE oppositiebeslissing 2003178, Addvalue, 25 februari 2010).

46. De diensten "*arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; personeelswerving en -selectie; het werven van stageplaatsen; adviseren inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie*" daarentegen zijn niet soortgelijk. Deze zijn dusdanig specifiek verbonden aan de diensten behorend bij personeelszaken en personeelsselectie en niet meer aan de diensten "interim-management" dat deze niet soortgelijk zijn

47. "*Bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren*," zijn soortgelijk aan "*commerciële managementdiensten, waaronder projectmanagement en interim-management*", aangezien deze diensten hiervan onderdeel uitmaken en toegepast kunnen worden om projectmanagement en interim-management naar behoren uit te kunnen voeren.

48. *Marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; opstellen van statistieken; administratieve dienstverlening in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk, waaronder mede begrepen salarisadministratie; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; het opstellen van en het beheer van gegevensbestanden* zijn niet soortgelijk aan enige dienst van opposant, aangezien de aard van deze diensten zeer specifiek is.

Klasse 41

49. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Het Bureau volgt de stelling van opposant niet dat er soortgelijkheid tussen de diensten van verweerder en opposant bestaat, aangezien het heel gebruikelijk zou zijn dat cursussen worden gegeven door

mensen uit de praktijk (zie overweging 16). De diensten van verweerder zijn namelijk specifiek 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.

Conclusie

50. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2 Globale beoordeling

51. 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.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

53. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Op basis van de gehanteerde dienstenlijsten kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van het publiek, waardoor voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In dit geval zal een deel van het publiek, zoals gezegd (zie punt 33), het teken wellicht als verwijzend opvatten, terwijl het voor het andere deel van het publiek wél onderscheidend is. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

55. Met betrekking tot de opmerking van verweerder over de toetsing op absolute gronden door het Bureau (punt 18), verwijst het Bureau naar een uitspraak van het Gerecht (BUD, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, 16 december 2008): "*Er zij evenwel aan herinnerd dat de in*

artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet kunnen worden onderzocht in het kader van een oppositieprocedure(...)”.

56. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de identiteit en soortgelijkheid van een deel van de diensten, het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden, ondernemingen.

B. Overige factoren

57. Het Bureau is niet gebonden aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken (zie overwegingen 16 en 18). Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T-353/04 CURON, 13 februari 2007)

C. Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat er voor de identieke en soortgelijke diensten sprake is van gevaar voor verwarring. Bij gebrek aan soortgelijkheid van de overige diensten kan er voor die diensten geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU [GEA/GEU ?], Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2003878 wordt gedeeltelijk toegewezen.

60. De Benelux merkaanvraag met nummer 1171425 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Het ter beschikking stellen, detacheren, uitzenden en uitlenen van personeel; outplacement; commerciële managementdiensten, waaronder management en interim-management door juristen; het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1171425 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; personeelswerving en -selectie; het werven van stageplaatsen; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; opstellen van statistieken; administratieve dienstverlening in het kader van de vraag naar en het aanbod van werk, waaronder mede begrepen salarisadministratie; advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclamemateriaal; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; het opstellen van en het beheer van gegevensbestanden; adviseren inzake beroepskeuze; psychologisch en psychotechnisch onderzoek ten behoeve van personeelsselectie.

Klasse 41: Alle diensten.

62. 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, 20 december 2010

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst