



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003970**  
**van 03 december 2010**

**Opposant:** **Quintel Strategy Consulting B.V.**  
Strawinskylaan 3051  
1077 ZX Amsterdam  
Nederland

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

**Ingeroepen merk:** QUINTEL (Benelux inschrijving 777998)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Jacqueline Klaassen h.o.d.n. Quintense**  
Molenlaan 258  
3055 GL Rotterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Ferens Legal**  
De Wildert 10  
4849 PC Dorst  
Nederland

**Betwiste merk:** QUINTENSE (Benelux depot 1172436)

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

1. Op 10 december 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk QUINTENSE ingediend, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 39 en 42. Dit depot is onder nummer 1172436 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 januari 2009.

2. Op 30 maart 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 777998 van het woordmerk QUINTEL, ingediend op 16 november 2005 en ingeschreven op 18 november 2005 voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42;
- Benelux inschrijving 739496 van het woordmerk QUINTEL MANGEMENT CONSULTING, ingediend op 8 juli 2002 voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42.

3. Bij het indienen van zijn argumenten heeft opposant te kennen gegeven de oppositie uitsluitend nog te baseren op het eerste ingeroepen recht.

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

5. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten in de klassen 35 en 42 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten in de klassen 35 en 42 van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. Aangezien de gegevens van opposant op het oppositieformulier niet in overeenstemming waren met deze in het register heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") overeenkomstig regel 1.18, lid 5 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") het oppositieformulier tevens opgevat als een verzoek tot aantekening van wijziging in het register. Op 2 april 2009 heeft het Bureau een kennisgeving van voorlopige ontvankelijk aan partijen gestuurd en opposant in de gelegenheid gesteld tot en met 16 april 2009 om de benodigde bewijsstukken voor de aantekening van wijziging in het register in te dienen.

9. Bij brief van 22 april 2009 heeft het Bureau de oppositie niet ontvankelijk verklaard, bij (vermeende) ontstentenis van een reactie van opposant. Deze heeft evenwel aangetoond dat hij per fax van 15 april 2009 wel degelijk had gereageerd, hetgeen het Bureau vervolgens nader heeft onderzocht. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat opposant op laatstgenoemde datum genoegzaam heeft aangetoond dat opposant en houder van het ingeroepen recht één en dezelfde rechtspersoon is, en dat een wijziging

van naam in het register reeds had plaatsgevonden. Bijgevolg heeft de niet-ontvankelijkverklaring onterecht plaatsgevonden.

10. Op 10 juni 2009 heeft het Bureau dit rechtgezet en alsnog een kennisgeving van ontvankelijkheid aan beide partijen gestuurd. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 11 augustus 2009. Het Bureau heeft op 2 september 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 2 november 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

11. Op 22 september 2009 heeft Ferens Legal zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft opposant hiervan in kennis gesteld per brief van 25 september 2009.

12. Op 30 oktober 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 5 november 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 5 januari 2010 om daarop te reageren.

13. Op 4 januari 2010 heeft de verweerder zijn reactie ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 8 januari 2010 verweerder verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 8 maart 2010.

14. Op 11 februari 2010 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend. Op 12 februari 2010 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd naar opposant.

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

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

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

17. 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**

18. Opposant geeft te kennen dat hij de oppositie uitsluitend nog wil baseren op Benelux inschrijving 777998.

19. Opposant acht de diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht deels identiek en deels in grote mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd.

20. Volgens opposant zal het publiek geneigd zijn om de nadruk op het begin van de tekens te leggen en in het bijzonder op de letter Q, aangezien deze letter niet veelvuldig wordt gebruikt als beginletter. Auditief is de Q een harde en nadrukkelijke letter, die bij uitspraak omvormt van een K achter in de keel naar een W, voor in de mond. Het element UIN loopt vervolgens zacht af en wordt gevolgd door de weer harde letter T, die wordt gevormd vóór in de mond tussen de tanden. Tot zover zijn beide tekens auditief identiek, aldus opposant. Het zijn de zachte en minder nadrukkelijk uitgesproken elementen EL en ENSE waarin de tekens van elkaar verschillen, zo meent opposant. Begripsmatig ligt de nadruk volgens opposant op het element QUINT, wat “de vijfde toon van een grondtoon” en “interval van vijf stappen” betekent. Opposant betwijfelt of deze betekenissen het Beneluxpubliek direct bekend zullen zijn, maar meent dat zulks wel het geval is voor de verwijzing naar het cijfer vijf, waarbij het publiek waarschijnlijk zal denken aan een kwintet. Opposant concludeert derhalve dat de tekens zowel visueel als auditief en begripsmatig in sterke mate overeenstemmen.

21. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat dit gevaar in de praktijk nog wordt vergroot doordat zowel hijzelf als verweerder veelvuldig adviseren in de transport- en mobiliteitssector.

22. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat het betwiste teken dient te worden geweigerd en verzoekt hij het Bureau verweerder te veroordelen in alle kosten van deze oppositie en in voorkomend geval de betaalde rechten te restitueren.

#### **B. Reactie van verweerder**

23. Volgens verweerder begeven opposant en hijzelf zich met hun dienstverlening op een heel ander werkterrein en hij voegt ter illustratie daarvan een bedrijfspresentatie van opposant bij. Zo heeft bijvoorbeeld de commercieel-zakelijke planning van opposant een geheel andere achtergrond dan het commercieel-zakelijk projectmanagement van verweerder en is dataverwerking een compleet andere dienst dan administratief beheer van gegevens. Verder vindt verweerder interim-management in het geheel niet soortgelijk aan bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen. Ten slotte kan verweerder de stelling van opposant niet volgen, als zouden de diensten in klasse 42 van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

24. Al met al meent verweerder dat opposant met de meest uitgebreide termen een vangnet voor mogelijke bescherming wil verkrijgen, die naar zijn mening niet gerechtvaardigd is. Verweerder stelt zich dan ook de vraag of opposant daadwerkelijk al deze diensten aanbiedt of verricht, en vraagt bewijs daarvan.

25. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, meent verweerder dat de nadruk bij het betwiste teken op het laatste deel TENSE ligt, hetgeen verwijst naar het Engelse woord voor “spannen” of “gespannen”. Het betwiste teken is overigens afgeleid van het woord “kwintessens”, dat staat voor “datgene waar het echt om gaat”. Het teken wordt uitgesproken als [kwintens], terwijl het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [kwintèl], met de nadruk op de laatste lettergreep. Dit woord verwijst nergens naar, zodat verweerder concludeert dat er geen enkele mate van overeenstemming is.

26. Verweerder merkt op dat de diensten van beide tekens bestemd zijn voor professionele gebruikers, waarbij men kan uitgaan van het hoogste aandachtsniveau.

27. Van volledige weigering van het betwiste teken, zoals verzocht door opposant, kan volgens verweerder überhaupt geen sprake zijn, aangezien de oppositie niet is gericht tegen alle diensten van dit teken.

28. Op basis van het bovenstaande concludeert verweerder dat de kans op associatie en/of verwarringsgevaar nihil is en verzoekt hij het Bureau de stellingen van opposant terzijde te leggen, het betwiste teken in te schrijven, opposant in de kosten van deze oppositie te veroordelen en verweerder te compenseren voor de door hem gemaakte kosten in deze procedure.

### III. **BESLISSING**

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

29. 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.

30. 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."

31. 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***

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
QUINTEL	QUINTENSE

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Geen van beide tekens heeft in zijn geheel een vaststaande betekenis en de gemiddelde consument zal een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijk zijn op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). Het onderdeel QUINT(E) kan opgevat worden als een verwijzing naar het cijfer vijf. Het is afgeleid van het Latijnse *quinque* en een verbogen vorm ervan wordt zowel in het Nederlands als in het Frans nog steeds gebruikt als *quinto* ("ten vijfde" of "voor de vijfde keer"). De daarvan afgeleide woorden worden in het Nederlands weliswaar met een K gespeld, maar ze worden in ieder geval wel hetzelfde uitgesproken (bijvoorbeeld: kwintet). In het Frans is het verband duidelijker in samenstellingen als *quintette* en *Charles Quint* (Karel V).

36. De door verweerder gesuggereerde verwijzingen naar het Engelse *tense* of naar kwintessens (van het Latijn *quinta essentia*), komen het Bureau in de gegeven context weinig aannemelijk voor.

37. Beide tekens bevatten een verwijzing naar het cijfer vijf, hetgeen door ten minste een deel van het in aanmerking komend publiek zo zal worden opgevat, waarbij er zij aan herinnerd dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Op begripsmatig vlak zijn de tekens daardoor in zekere mate overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

38. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van respectievelijk zeven en negen letters, waarvan de eerste zes identiek zijn.

39. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In casu zijn de eerste zes letters (van in totaal zeven bij het ingeroepen recht en negen bij het betwiste teken) identiek

en staan zij op dezelfde plaats. Het verschil aan het einde van de tekens (één letter bij het ingeroepen recht en drie letters bij het betwiste teken) is derhalve onvoldoende om de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de identieke zes eerste letters teniet te doen.

40. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

41. Beide tekens tellen twee lettergrepen; de laatste letter van het betwiste teken zal immers doorgaans niet uitgesproken worden, zoals ook aangegeven door verweerder. Qua lengte en ritme zijn de tekens dus overeenstemmend en de eerste lettergreep wordt identiek uitgesproken. Dit laatste geldt ook voor de twee eerste letters van de volgende lettergreep. Het verschil zit dus in de laatste letter van het ingeroepen recht, namelijk de niet geprononceerd uitgesproken medeklinker L, en de letters NS bij het betwiste teken. Dit verschil in uitspraak is gering en bovendien geldt ook op auditief vlak dat de consument meer belang hecht aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald) zodat het de totaalindruk van auditieve overeenstemming niet ongedaan kan maken.

42. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

*Conclusie*

43. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de diensten***

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

46. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie ingesteld tegen:</b>
Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; marktonderzoek en onderzoek op het gebied van marketing; inventaris- en distributiecontrole; commercieel-zakelijke planning; dataverwerking.	Klasse 35 Commercieel-zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering verband houdende met het beheren van processen; administratief beheer van gegevens inzake infrastructuur en vastgoed

	(waaronder inzake wegen, vaarwegen, rails en andere gegevens inzake ruimtelijke ontwikkelingen); bedrijfsorganisatorisch en commercieel interim-management; consultancy inzake commercieel en bedrijfsorganisatorisch management; commercieel en bedrijfsorganisatorisch procesmanagement; bedrijfsorganisatorische advisering ten behoeve van de vervoerssector, ook rekening houdende met vraagstukken van energieverbruik; alle voornoemde diensten tevens langs telecommunicatieve weg, waaronder internet.
Klasse 42 Basis- en toegepast onderzoek in chemische, natuurkundige en biologische wetenschappen, product- en procesontwikkelingen en -verbeteringen (onder meer op het gebied van menselijk en dierlijk voedsel, farmaceutische preparaten, industriële, commerciële en militaire producten en diensten); analyses en ontwerpen voor productie.	Klasse 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten, onder andere op het gebied van energie; het opstellen van plannen en adviseren op stedenbouwkundig gebied en inzake ruimtelijke ordening, onder andere bij het inrichten en indelen van openbare ruimten, al dan niet rekening houdende met vraagstukken inzake infrastructuur; advisering inzake energiebesparing ten behoeve van bedrijven; advisering inzake milieubescherming ten behoeve van de vervoerssector; advisering op technologisch gebied verband houdende met vraagstukken van energieverbruik, luchtvervuiling en inzake vervoer van gevaarlijke stoffen; advisering inzake milieubescherming, ook in het kader van het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

*Klasse 35*

47. De diensten *bedrijfsorganisatorische advisering verband houdende met het beheren van processen en bedrijfsorganisatorische advisering ten behoeve van de vervoerssector, ook rekening houdende met vraagstukken van energieverbruik* van het betwiste teken kunnen vallen onder de algemene noemer *bedrijfsorganisatorische adviezen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek daaraan.

48. De diensten *commercieel-zakelijk projectmanagement, bedrijfsorganisatorisch en commercieel interim-management, consultancy inzake commercieel en bedrijfsorganisatorisch management en commercieel en bedrijfsorganisatorisch procesmanagement* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen* van het ingeroepen recht. Alle genoemde managementdiensten hebben betrekking op de bedrijfsorganisatie of op bedrijfseconomie, en de manager van dienst, of het nu een interim-manager is of een project- of procesleider, zal te zijner tijd op al deze gebieden moeten adviseren aan de bedrijfsleiding.



49. De dienst *administratief beheer van gegevens inzake infrastructuur en vastgoed (waaronder inzake wegen, vaarwegen, rails en andere gegevens inzake ruimtelijke ontwikkelingen)* van het betwiste teken kan ondersteuning bieden aan de dienst *dataverwerking* van het ingeroepen recht. Een goed administratief beheer van gegevens zal de verwerking van deze gegevens ten goede komen en in veel gevallen zal het beheer van de gegevens juist gericht zijn op de latere verwerking ervan. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

50. De toevoeging *alle voornoemde diensten tevens langs telecommunicatieve weg, waaronder internet* heeft geen effect op de soortgelijkheid van de diensten; het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.

#### *Klasse 42*

51. De diensten *wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeken ontwerpdiensten, onder andere op het gebied van energie* van het betwiste teken kunnen vallen onder de diensten *basis- en toegepast onderzoek in chemische, natuurkundige en biologische wetenschappen* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan.

52. De dienst *advisering inzake energiebesparing ten behoeve van bedrijven* van het betwiste teken kan vallen onder de diensten *bedrijfseconomische adviezen* in klasse 35 van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

53. De overige adviesdiensten van het betwiste teken hebben betrekking op specifieke terreinen (stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieubescherming en technologie), die niet in verband staan met de bedrijfsorganisatie of bedrijfseconomie of met enige andere dienst van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn derhalve naar hun aard en bestemming niet soortgelijk.

#### *Conclusie*

54. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

### **A.3. Globale beoordeling**

55. 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.

56. 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). De diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek derhalve normaal geacht mag worden.

57. 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). Hoewel een gedeelte van het ingeroepen recht kan verwijzen naar een cijfer, is het niet beschrijvend voor de betrokken diensten en heeft het derhalve *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

58. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend. De diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd. Gelet op de mate van overeenstemming en soortgelijkheid, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de diensten die hetzij identiek hetzij soortgelijk werden bevonden, afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

59. Met het feitelijke gebruik van de tekens (zie punt 21 en 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

60. Verweerder vraagt in zijn reactie op de argumenten van opposant om bewijzen van gebruik, althans met betrekking tot een deel van de diensten (zie punt 24). 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, 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. Het betwiste depot is gepubliceerd op 7 januari 2009 en het ingeroepen recht is ingeschreven op 18 november 2005. Aangezien het ingeroepen recht nog geen vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen ongegrond en dient aan dit verzoek voorbijgegaan te worden.

61. 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**

62. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de identieke en soortgelijke diensten.

## **IV. BESLUIT**

63. De oppositie met nummer 2003970 wordt gedeeltelijk toegewezen.

64. Benelux depot 1172436 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 42: wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten, onder andere op het gebied van energie; advisering inzake energiebesparing ten behoeve van bedrijven.

65. Benelux depot 1172436 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat de oppositie daartegen niet is gericht, hetzij omdat ze niet soortgelijk zijn bevonden:

Klasse 39: alle diensten.

Klasse 42: het opstellen van plannen en adviseren op stedenbouwkundig gebied en inzake ruimtelijke ordening, onder andere bij het inrichten en indelen van openbare ruimten, al dan niet rekening houdende met vraagstukken inzake infrastructuur; advisering inzake milieubescherming ten behoeve van de vervoerssector; advisering op technologisch gebied verband houdende met vraagstukken van energieverbruik, luchtvervuiling en inzake vervoer van gevaarlijke stoffen; advisering inzake milieubescherming, ook in het kader van het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

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

Den Haag, 03 december 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Ingvild van Os