

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004958**  
**van 11 juli 2011**

**Opposant:** **P2 Proces- & Projectmanagers B.V.**  
Slotselaan 6-8  
5328 ER Rossum  
Nederland

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

**Merk:** P2 (Benelux inschrijving 673437)  
*tegen*

**Verweerder:** **PTWEE B.V.**  
De Barkentijn 24  
5247 LC Rosmalen  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1193859)

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

1. Op 14 december 2009 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **PTWEE** ingediend, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1193859 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 december 2009.

2. Op 1 maart 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Beneluxinschrijving 673437 van het woordmerk P2, ingediend op 29 november 1999 voor diensten in de klassen 35, 36, 41, 42 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot 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 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 mei 2010. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 mei 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 juli 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 7 juli 2010 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 20 juli 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 september 2010 om daarop te reageren.

10. Op 17 september 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 22 september 2010 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant en hem tevens verzocht bewijzen van gebruik in te dienen, hiertoe een termijn stellend tot en met 22 november 2010.

11. Op 22 november 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Op 24 november 2010 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 januari 2011 om daarop te reageren.

12. Op 24 januari 2011 heeft verweerder gereageerd op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 26 januari 2011.

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 ziet een grote overeenstemming tussen de tekens: zij worden op dezelfde wijze uitgesproken en bij de herkenbaarheid en de onderscheidende kracht van het betwiste teken speelt de pay-off "pro's met passie voor ict" geen rol. Volgens opposant krijgt de consument de indruk dat de tekens van één en dezelfde houder afkomstig zijn.

17. De waren en diensten van het betwiste teken vallen alle onder de algemene noemer "proces- en projectmanagement", zo meent opposant. Naast het grote risico op verwarring, meent opposant dat verweerder tracht aan te leunen bij zijn (opposants) merk en daar onrechtmatig voordeel uit trekt.

18. Opposant is derhalve van oordeel dat het betwiste teken dient te worden geweigerd en verzoekt daarnaast het Bureau verweerder te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

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

19. Verweerder wijst er vooreerst op dat het ingeroepen recht niet is ingeschreven voor klasse 9, zodat voor die klasse in ieder geval geen sprake kan zijn van mogelijke verwarring en de oppositie ten aanzien van die klasse alleen al om die reden dient te worden afgewezen. Maar ook de betrokken diensten kunnen volgens verweerder niet als soortgelijk worden aangemerkt. Bovendien zijn deze diensten niet concurrerend of complementair en hebben beide partijen een geheel ander doelpubliek, aldus verweerder.

20. Verweerder meent dat de meest opvallende kleur in zijn teken het blauw is en dat de enige visuele overeenstemming tussen de tekens de letter P is, hetgeen de tekens in hun totaalindruk nog niet overeenstemmend maakt. Verder stelt verweerder dat de tekens geen betekenis hebben, zodat een begripsmatige vergelijking volgens hem niet aan de orde is. Auditief is er enkel sprake van

overeenstemming indien een vergelijking wordt getrokken tussen P2 en PTWEE, dus met weglating van het onderschrift. Verweerder heeft echter geconstateerd dat ook opposant zijn merk veelal gebruikt in combinatie met verschillende toevoegingen, en dat het cijfer 2 vaak rechtsboven de letter p wordt geplaatst, zodat dit zal worden uitgesproken als "p kwadraat". In dat geval is er in auditief opzicht in het geheel geen overeenstemming, aldus nog verweerder.

21. Verweerder merkt op dat het doelpubliek van partijen niet alleen verschillend is, maar ook terzake deskundig, zodat het aandachtsniveau hoger dan normaal zal zijn en er niet vlug sprake is van gevaar voor verwarring.

22. Verweerder benadrukt nog dat hij zijn teken reeds gebruikt sinds september 2008 en dat zich nooit verwarring heeft voorgedaan met het merk van opposant. Verder stelt hij vast dat de combinatie P2 in meerdere samenstellingen door derden wordt gebruikt, kennelijk zonder dat opposant daar bezwaar tegen heeft gemaakt.

23. Ten slotte bestrijdt verweerder met klem dat hij zou trachten aan te leunen bij of onrechtmatig voordeel zou trekken uit het merk van opposant. Bovendien wijst verweerder erop dat zulks geen grond kan vormen voor een oppositie, zodat dit ook buiten de beoordeling dient te blijven.

24. Verweerder heeft tegelijk met het indienen van zijn reactie gevraagd om bewijzen van gebruik. De ingediende bewijzen vindt verweerder onvoldoende, omdat deze niet het ingeroepen recht vermelden zoals dit is ingeschreven.

25. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen, het betwiste depot definitief in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

26. 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.

27. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 23 december 2009. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 23 december 2004 tot 23 december 2009.

29. 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***

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Boek Vitaliteit Jaarbeeld 2005;
  2. Boek Management van Processen 2009, met verwijzing naar p. 11;
  3. Kaarten uit 2009 en 2010;
  4. Een 71-tal facturen aan derden over de periode 23 december 2004 tot 23 december 2009;
  5. Boekje Beweging door daadkracht;
  6. Kopieën van opposants website [www.p2.nl](http://www.p2.nl);
  7. Multomap met infoblad.
31. Het boek Vitaliteit Jaarbeeld 2005 is luidens het colofon een uitgave van de niet nader omschreven entiteit p2managers en bevat, naast een zestal thematische interviews, een verkorte winst- en verliesrekening van opposant over het jaar 2004. Het boekwerk vermeldt op de kaft het teken "p<sup>2</sup> open", maar vermeldt niets over de diensten van opposant.
32. Het boek Management van processen (ondertitel: Het realiseren van complexe initiatieven) is een uitgave van Het Spectrum® (1<sup>ste</sup> druk 2001, vijfde druk 2008, zesde, volledig herziene editie 2009) van de auteurs Titus Bekkering en Jaap Walter, luidens de achterkaft van het boek "werkzaam bij P2, een project- en procesmanagementbureau dat voorop loopt in de ontwikkeling van het vakgebied". Pagina 11, waarnaar opposant uitdrukkelijk verwijst, bevat een dankwoord van de auteurs en de door opposant gearceerde passage: "Een aantal cruciale concepten die in dit boek aan de orde komen, is midden jaren negentig bij de oprichting van P2 ontwikkeld [...], vanuit de ambitie om complexe projecten en processen professioneler te kunnen managen". Verder wordt het ingeroepen recht niet vermeld en evenmin wordt melding gemaakt van de dienstverlening van opposant.
33. De kaarten uit 2009 (3) en 2010 (1) bevatten (onder meer) de tekst: "Wilt u meer weten over dit project of hoe p2managers dit soort projecten voor u kan vormgeven, neem contact op met [...]" en hebben dus kennelijk een publicitair of wervend karakter. Daarnaast bevatten de kaarten de tekens p<sup>2</sup> en "p<sup>2</sup>", maar er blijkt niet uit welke diensten opposant aanbiedt.
34. De facturen over de periode 2004-2009 bevatten in de hoofding het teken "p<sup>2</sup> managers". De omschrijving op de meeste facturen is vaag ("voor onze inzet in de maand(en) [...] declareren wij [...]"), maar een aantal facturen vermelden: "training Werken in Projecten", "training projectmanagement", "coaching", "training module B: Project Management" en "training management van projecten".
35. Het boekje Beweging door daadkracht bevat op de voor- en achterkaft het teken "p<sup>2</sup>" en de website [www.p2.nl](http://www.p2.nl). In het boekwerk zelf wordt vaak het teken p2 gebruikt als zelfstandig naamwoord, maar niet in relatie tot bepaalde diensten. Het boek is ongedateerd, maar uit de tekst valt op te maken dat het in ieder geval dateert van na 10 december 2009.
36. De kopieën van opposants website zijn identiek aan het in vorig punt besproken boekje en daaraan dus gelijk te stellen.

37. De multomap bevat op de voor- en zijkant de tekens  $p^2$  en  $\textcircled{2}$  en op de achterzijde de website [www.p2.nl](http://www.p2.nl). Het infoblad bevat de tekens  $p^2$ , p2, p2ontwikkeling, p2managers en de toelichting: "p2managers en p2ontwikkeling vormen samen p2, het bureau voor project-, proces- en programmamanagement". Geen van beide stukken is gedateerd.

38. De enige stukken waaruit de door opposant geleverde diensten blijkt, zijn (een aantal van) de facturen. Opposants merk verschijnt daarop als  $p^2$  managers. De toevoeging managers is volledig beschrijvend en verandert dus niets aan het onderscheidend vermogen. Voor het overige is de lay-out van het teken anders, maar de essentiële elementen, namelijk de letter P, gevolgd door het cijfer 2 zijn aanwezig. Het Bureau is daarom van oordeel dat dit gebruik valt onder een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd in de zin van artikel 2.26, lid 3 sub, a BVIE.

39. Uit de genoemde facturen blijkt het gebruik van het merk echter slechts voor een beperkt deel van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e UR zal de beslissing derhalve gebaseerd worden op deze diensten.

#### Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat opposant het normaal gebruik in de relevante periode van zijn ingeroepen recht in de Benelux heeft aangetoond voor de diensten *training in projectmanagement* en *coaching*. Het ingeroepen recht zal voor de beoordeling van de oppositie dan ook tot deze diensten worden beperkt.

#### A.2. Verwarringsgevaar

41. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

42. 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."

43. 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***

44. 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).

45. 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).

46. 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 (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

47. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
P2	

### ***Visuele vergelijking***

48. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit de letter P en daaraan vastgeschreven het cijfer 2. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de letter P in het rood en onmiddellijk daaraan vastgeschreven, het woord TWEE in het blauw. Beide wordelementen zijn weergegeven in grote, dikke letters. Daaronder bevindt zich, over de volle breedte van het teken en in veel kleinere letters, de onderlijnde tekst PRO'S MET PASSIE VOOR ICT. Beide letters P in deze tekst zijn rood, de overige letters en de lijn zwart.

49. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het onderschrift bij het betwiste teken, dat zal worden opgevat als een aanprijzende of wervende slogan en niet als onderscheidend en dominerend bestanddeel.

50. 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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is het figuratieve aspect van het betwiste teken zelfs marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters in twee verschillende kleuren, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). Ook een onderlijning zal vanzelfsprekend niet als onderscheidingsteken, maar louter als opmaak worden aangemerkt. Bovendien is de letter/woordcombinatie zodanig groot voorgesteld, dat ze onmiddellijk in het oog springt, en dus onmiskenbaar het dominante element van het teken is.

51. 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). De overeenstemming aan het begin van de tekens is evenwel beperkt tot één letter en bovendien gaat het om korte tekens, waardoor verschillen eerder opvallen. De visuele totaalindruk is dan ook niet overeenstemmend.

52. Merk en teken stemmen visueel niet overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

53. Gelet op de lengte, de ondergeschikte positie en het veel kleinere lettertype, zal de slogan PRO'S MET PASSIE VOOR ICT niet worden uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). De figuratieve elementen lenen zich evenmin voor verbale weergave. Het betwiste teken zal dus worden uitgesproken als [pee-twee].

54. Het ingeroepen recht kent verschillende uitspraakmogelijkheden, al naargelang de taal die gebezigd wordt. De Nederlandse uitspraak [pee-twee] behoort dus in de Benelux zeker tot die mogelijkheden, waarbij nog zij opgemerkt 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).

55. Merk en teken zijn op auditief vlak, althans in ieder geval voor een deel van het in aanmerking komend publiek, identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

56. De aanprijzende/wervende slogan van het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis, waarbij PRO'S uiteraard staat voor professionals en ICT voor "informatie- en communicatietechnologie".



De rest van het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft echter geen vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

57. Noch het merk noch het betwiste teken heeft een vaststaande betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

58. Merk en teken zijn auditief identiek, visueel stemmen zij niet overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, zodat het begripsmatige aspect geen verdere rol meer speelt bij de beoordeling.

**Vergelijking van de waren en diensten**

59. 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).

60. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
	Klasse 9 Software voor het implementeren, beheren en optimaliseren van zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) systemen.
	Klasse 35 Uitzenden en detacheren van in ICT en/of zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software gespecialiseerde professionals; administratieve en secretariële diensten in het kader van de begeleiding van en ondersteuning in ICT en/of zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software gerelateerde projecten; werving en selectie van in ICT en/of zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software gespecialiseerd personeel.
Klasse 41 Training in projectmanagement en coaching.	Klasse 41 Opleidingen, cursussen, workshops, trainingen en instructie gericht op gebruikers, beheerders en specialisten op het gebied van zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software.
	Klasse 42 Automatiseringsdiensten en adviezen op het gebied van zogenaamde ERP (Enterprise

	Resource Planning) software; het opstellen van deskundigenrapporten op het gebied van automatisering in het kader van (de verbetering van) het gebruik van zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software; ontwikkeling en implementatie van zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software; adaptief, correctief en preventief onderhoud (updating) van zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software; systeemanalyse; automatiseringsadviezen ten behoeve van de keuze van hardware en software.
--	---

#### *Klasse 9*

61. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

62. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

63. ERP-software wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.<sup>1</sup> Tot deze processen behoort ook (project)management, en het ligt dan ook voor de hand dat daarbij gebruik wordt gemaakt van deze software. Eveneens zal deze software derhalve gebruikt worden bij het coachen en het geven van trainingen inzake projectmanagement. Tussen deze waren en diensten bestaat derhalve een zeer nauwe band, zodat zij in sterke mate soortgelijk zijn.

#### *Klasse 35*

64. Het uitzenden en de werving en selectie van (gespecialiseerd) personeel van het betwiste teken zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de coaching- en trainingsdiensten van het ingeroepen recht. Deze diensten worden doorgaans ook niet door dezelfde ondernemingen verstrekt; eerstgenoemde diensten zijn een typische aangelegenheid van uitzendbureaus, terwijl de laatstgenoemde doorgaans verricht worden door (gespecialiseerde) opleidingsbureaus.

65. De diensten *administratieve en secretariële diensten in het kader van de begeleiding van en ondersteuning in ICT en/of zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) software gerelateerde projecten* van het betwiste teken kunnen weliswaar ondersteuning bieden aan de diensten van het

<sup>1</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise\\_resource\\_planning](http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning)>

ingeroepen recht, maar strikt noodzakelijk zijn zij daartoe niet, zodat van complementariteit geen sprake is. Ook de aard en de bestemming van deze diensten is verschillend.

#### *Klasse 41*

66. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn naar hun aard dezelfde als deze van het ingeroepen recht. Bovendien is ook het doelpubliek hetzelfde, aangezien ERP een onderdeel kan uitmaken van projectmanagement en opleidingen daarin. Deze diensten zijn derhalve in sterke mate soortgelijk.

#### *Klasse 42*

67. De diensten van het betwiste teken in deze klasse hebben weliswaar eveneens betrekking op ERP, maar behoren tot een geheel ander specialisme dan projectmanagement, namelijk automatiserings- en programmeerdiensten. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

68. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd.

### **A.2. Globale beoordeling**

69. 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.

70. 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 de betrokken waren en diensten bestemd voor een gespecialiseerd doelpubliek, waarvan mag worden aangenomen dat het aandachtsniveau hoger is dan gemiddeld.

71. 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, beide reeds aangehaald). In casu zijn de soortgelijk bevonden waren en diensten in sterke mate soortgelijk.

72. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is niet beschrijvend en heeft *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.


73. In het algemeen zij opgemerkt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (arrest Matratzen, reeds aangehaald). In casu zijn het merk en het teken auditief identiek.

74. Merk en teken zijn auditief identiek, visueel stemmen zij niet overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orden. Een deel van de betrokken waren en diensten is in sterke mate soortgelijk en het overige deel is niet soortgelijk. Gelet op al deze factoren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de sterk soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

75. Voor wat betreft de opmerking van opposant dat verweerder ongerechtvaardigd voordeel zou trekken door aan te leunen bij zijn merk (zie punt 17), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder valt niet het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit een merk; een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk, zoals verweerder terecht opmerkt (zie punt 23).

76. Aangaande de opmerking van verweerder, dat opposant geen inschrijving heeft voor waren in klasse 9 (zie punt 19), wijst het Bureau erop dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20, lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

77. Verweerder werpt op dat het teken zoals vaak gebruikt door opposant (  ) veeleer zal worden uitgesproken als "pee-kwadraat" (zie punt 20). Het Bureau wijst er evenwel op dat de vergelijking van de tekens dient te gebeuren op basis van de registergegevens.

78. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 22), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen. Van geen belang daarbij is of de verwarring zich daadwerkelijk voordoet, enkel of zij zich kan voordoen.

79. 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**

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

**IV. BESLUIT**

81. De oppositie met nummer 2004958 wordt gedeeltelijk toegewezen.
82. Benelux depot 1193859 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9 alle waren.  
Klasse 41 alle diensten.
83. Benelux depot 1193859 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:
- Klasse 35 alle diensten.  
Klasse 42 alle diensten.
84. 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, 11 juli 2011

Willy Neys

Diter Wuytens

Camille Janssen

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard