

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007116**  
**van 2 februari 2018**

**Opposant:** **Strategie, société anonyme**  
Rue Grand Aaz 31  
4680 Hermée  
België

**Gemachtigde:** **Bureau Gevers**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Ingeroepen recht 1:**  (Beneluxmerk 743255)

**Ingeroepen recht 2:**  (Uniemerkt 4854865)

**Ingeroepen recht 3:**  (Beneluxmerk 793319)

*tegen*


**Verweerder:** **Essention B.V.**  
Amersfoortsestraat 81  
3772 CH Barneveld  
Nederland

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




**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1234255)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 13 oktober 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 41 en 43. Het depot is onder nummer 1234255 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 november 2011.

2. Op 13 januari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Beneluxmerk 743255 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 24 oktober 2003 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36 en 42;
- Uniemerken 4854865 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 24 januari 2006 en ingeschreven op 15 juli 2011 voor diensten in de klasse 42;
- Beneluxmerk 793319 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 15 februari 2006 en ingeschreven op 17 februari 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 januari 2012. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant, op verzoek van verweerder, bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 5 februari 2014.

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

8. 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 opposant**

9. Opposant stelt vast dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken het identieke woord STRATEGIE aan het begin bevatten en wijst erop dat de consument meer aandacht schenkt aan het begin van een woord. Hij meent dan ook dat de tekens visueel in sterke mate overeenstemmen.

10. Op fonetisch vlak acht opposant het waarschijnlijk dat de consument alleen het dominante element STRATEGIE van het betwiste teken zal uitspreken en niet het ondergeschikte element SUITE, zodat de tekens ook op dit vlak overeenstemmen.

11. Opposant somt een viertal betekenissen op van het woord STRATEGIE en concludeert daaruit dat de tekens conceptueel overeenstemmen, ondanks de bijkomende elementen DESIGN en SUITE, respectievelijk in één van de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

12. Opposant meent dat de diensten waartegen de oppositie is gericht voor een deel identiek en voor een deel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

13. Volgens opposant is er ongetwijfeld sprake van verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in haar geheel te aanvaarden, het betwiste teken te weigeren voor de diensten waartegen de oppositie is gericht en verweerder te veroordelen in de kosten.

14. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, wijst opposant er vooreerst op dat de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen twee tekens globaal moet zijn en dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen. Verder citeert opposant twee uitspraken van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO"), waarin een oppositie werd toegewezen, en waaruit hij afleidt dat de ingeroepen rechten een normaal onderscheidend vermogen hebben.

### **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot de gebruikspflichtige ingeroepen rechten.

16. Met betrekking tot de door opposant ingediende bewijzen van gebruik verzoekt verweerder het Bureau de in het Frans ingediende stukken buiten beschouwing te laten, aangezien de proceduretaal het Nederlands is. Verder kan het gebruik van de ingeroepen rechten volgens verweerder niet middels concrete en objectieve gegevens worden vastgesteld, hetzij omdat bepaalde stukken niet zijn gedateerd, hetzij omdat zij geen verband aantonen met de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Om die reden kunnen het eerste en het derde ingeroepen recht volgens verweerder geen basis bieden voor de oppositie.

17. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger is dan gemiddeld; de betrokken diensten zullen met veel aandacht en zorg worden gekozen, aangezien deze vaak worden verricht in het kader van professionele zaken.

18. Verweerder wijst erop dat niet slechts één element van de tekens moet worden vergeleken, maar de tekens in hun geheel; in hun totaalindruk is volgens hem slechts sprake van een zeer geringe visuele overeenstemming.

19. Hoewel een deel van de tekens vanuit fonetisch oogpunt overeenstemt, maakt het niet-overeenstemmende deel SUITE volgens verweerder een belangrijk verschil, waardoor de fonetische totaalindruk verschillend is.

20. STRATEGIE DESIGN verwijst volgens verweerder naar het ontwerpen of uitdenken van een strategie of een plan van aanpak, terwijl STRATEGIESUITE verwijst naar de plaats of ruimte binnen een gebouw waar een strategie besproken of bepaald kan worden. Begripsmatig acht hij de tekens dan ook niet overeenstemmend.

21. Verweerder vindt het element STRATEGIE beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en derhalve weinig onderscheidend. De verschillen tussen de tekens zijn daarom meer dan voldoende om de geringe mate van overeenstemming te neutraliseren, aldus verweerder.

22. Verweerder acht slechts een beperkt aantal diensten in klasse 35 soortgelijk, en de overige diensten zijn volgens hem in het geheel niet soortgelijk.

23. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring is en verzoekt het Bureau daarom de oppositie in haar geheel af te wijzen, het betwiste depot in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en opposant te verwijzen in de kosten.

24. In antwoord op de aanvullende argumenten van opposant met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten (zie punt 14), merkt verweerder op dat de geciteerde uitspraken van het BHIM niet onverkort van toepassing zijn op onderhavige zaak. Verder wijst hij erop dat zijn opmerkingen over het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang uitsluitend betrekking hebben op het wordelement "Strategie". Verweerder blijft erbij dat dit woord een algemeen gangbare aanduiding is voor "bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken" en "plan van handelen". Dit woord valt derhalve niet merkenrechtelijk te monopoliseren, aldus nog verweerder.

### **III. BESLISSING**

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

25. 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.

26. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 7 november 2011. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 november 2006 tot 7 november 2011.

27. Aangezien het eerste en het derde ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot die rechten gegrond.

28. 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***

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Een 15-tal facturen;
- 2) Een aantal persartikelen;
- 3) Een beschrijving van een viertal projecten.

30. Vooraf zij opgemerkt dat het Bureau de bewijzen van gebruik – uit proceseconomische overwegingen – niet heeft onderzocht ten aanzien van de diensten in klasse 42. Immers, het tweede ingeroepen recht, dat identiek is aan het eerste en is ingeschreven voor dezelfde diensten in deze klasse, was nog niet gebruiksplichtig, zodat de geldigheid van dit recht niet kan worden aangetast op basis van niet-gebruik.

31. Voor wat betreft verweerders verzoek de in het Frans ingediende stukken buiten beschouwing te laten, zij erop gewezen dat (onder meer) de stukken die dienen om gebruik van een merk aan te tonen in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend, indien zij voldoende begrijpelijk zijn (zie regel 1.24 UR). In casu heeft het Bureau geoordeeld dat deze stukken voldoende begrijpelijk zijn voor de reden van hun indiening. Zowel in de persartikelen als in de projectbeschrijvingen heeft opposant een aantal kernpunten gemarkeerd en van een Nederlandse vertaling voorzien en daarnaast zijn een aantal projectbeschrijvingen geïllustreerd.

32. De facturen, op één na alle gericht aan Belgische bedrijven, dateren weliswaar alle uit de relevante periode en bevatten de ingeroepen rechten, maar bevatten vrij cryptische omschrijvingen, waaruit niet valt op de maken op welke waren dan wel diensten zij betrekking hebben.

33. Ook in de overige stukken vallen (meestal) niet woordelijk de waren en diensten te lezen waarvoor de merken zijn geregistreerd. Kort samengevat komt het erop neer dat opposant ondernemingen ondersteunt bij de interne en externe bedrijfsvoering, het bewerken van de markt en het daarop doen afzet vinden van producten en diensten (en de diensten in klasse 42, maar zoals gezegd kunnen die bij de beoordeling van de gebruiksbewijzen buiten beschouwing worden gelaten). Het Bureau leest dit in de diverse persberichten en de omschrijving van de projecten die opposant heeft uitgevoerd ten behoeve van (bekende) Belgische bedrijven in de relevante periode.

34. Beide ingeroepen rechten komen gelijkelijk voor in de stukken, maar het Bureau ziet geen aanleiding om het gebruik ervan te differentiëren, aangezien het van oordeel is dat het gebruik van het derde ingeroepen recht valt aan te merken als in 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). Telkens komt het woord STRATEGIE in dezelfde geometrische figuur terug, zij het soms in een iets andere positie en al dan niet met toevoeging van het beschrijvende woord "design". Deze minieme verschillen brengen echter geen wijziging aan in het onderscheidend vermogen van het merk.

### *Conclusie*

35. Het gebruik voor de diensten in klasse 42 staat als onbetwistbaar vast, aangezien het tweede ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig was bij publicatie van het betwiste teken. Voor het overige is het gebruik van de ingeroepen rechten genoegzaam aangetoond voor *diensten verleend door een reclame-, marketing- en communicatiebureau, beheer van commerciële zaken, informatie en advisering inzake bedrijfsleiding, publiciteit, marketing en inzake communicatie, public relations, organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden* in klasse 35. Voor de overige waren en diensten is het gebruik niet aangetoond, zodat het Bureau ingevolge regel 1.17, lid 1, sub e UR de beslissing uitsluitend dient te nemen op basis van genoemde diensten.

### **A.2 Verwarringsgevaar**

36. 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.

37. 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."

38. 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**

39. 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).

40. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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).

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*Met betrekking tot het (identieke) eerste en tweede ingeroepen recht (Beneluxmerk 743255 en Uniemark 4854865, hierna gezamenlijk aan te duiden als "het ingeroepen recht"):*

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### *Begripsmatige vergelijking*

43. Een strategie is een "beleid, plan volgens welk men te werk gaat" (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Suite heeft in het Nederlands meerdere betekenissen, maar zal doorgaans worden opgevat in de Engelse betekenis van "stel, rij, reeks, serie", in de computerbranche met name in de zin van "programmabundel" (Van Dale, Groot woordenboek Engels-Nederlands). Dit woord maakt niet dat het betwiste teken in zijn geheel een andere betekenis bekommt. Het eerste deel van het teken is begripsmatig identiek aan het ingeroepen recht, zodat beide tekens verwijzen naar eenzelfde begripsinhoud.

44. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

45. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "strategie" in witte letters op een zwarte achtergrond, in de vorm van een langgerekte pijlpunt die naar rechtsboven is gericht. Het betwiste teken bestaat uit het woord "StrategieSuite", waarvan het eerste deel is weergegeven in grijze letters en het tweede in verschillende tinten blauw.

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 (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu zijn de figuratieve elementen vrij sober te noemen: het gebruik van een wat afwijkend lettertype en verschillende kleurtinten bij het betwiste teken en een zwarte pijlpunt als achtergrond bij het ingeroepen recht. In ieder geval kan gevoeglijk worden gesteld dat de wordelementen niet worden overschaduwed door deze figuratieve elementen.

47. 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). Door het gebruik van de hoofdletters, het kleurverschil en de verschillende dikte van de letters, zijn in het betwiste teken duidelijk twee woorden te onderscheiden. Het eerste daarvan is identiek aan het wordelement van het ingeroepen recht. Daarmee is de visuele overeenstemming tussen de tekens een gegeven, te meer nu dit identieke wordelement nagenoeg dubbel zo lang is dan het tweede element en dus veruit het grootste deel van het teken beslaat.

48. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In casu lenen de figuratieve aspecten van de tekens zich inderdaad niet voor auditieve weergave.

50. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald), en ook op dit vlak is het eerste deel van de tekens identiek. Bij het betwiste teken is dit ook fonetisch tevens het langste element met drie lettergrepen, terwijl het tweede element er slechts twee telt, waarvan de laatste overigens bijzonder onopvallend zal worden uitgesproken.

51. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

#### *Conclusie*

52. Merk en teken zijn zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmend.

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

53. 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).



54. Bij de vergelijking van de diensten waartegen de oppositie is gericht en de diensten van het ingeroepen recht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het gebruik is aangetoond (voor zover het merk onderworpen is aan de gebruiksverplichting) of is ingeschreven (voor zover het merk nog niet was onderworpen aan de gebruiksverplichting).

55. Hierboven is vastgesteld dat het gebruik van de (gebruiksplichtige) ingeroepen rechten uitsluitend is aangetoond voor een deel van de diensten en dat de geldigheid van het tweede ingeroepen recht (nog) niet kon worden betwist. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 35 Services rendus par une agence de publicité, de marketing et de communication; gestion des affaires commerciales; informations et conseils en matière de direction des affaires, de publicité, de marketing et de communication; relations publiques; organisation d'événements à buts commerciaux ou de publicité.</p> <p><i>Diensten verleend door een reclame-, marketing- en communicatiebureau; beheer van commerciële zaken; informatie en advisering inzake bedrijfsleiding, publiciteit, marketing en inzake communicatie; public relations; organiseren van evenementen voor commerciële of publicitaire doeleinden.</i></p>	<p>Klasse 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsadministratieve, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering, waaronder ten behoeve van management; advisering inzake marketing en public relations verband houdende met vraagstukken van bedrijfscommunicatie; handelsinformatie; opstellen van statistieken; opiniepeilingen; professionele assistentie en consultaties inzake het commercieel beheren van zaken, tevens ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van innovatieplannen en -strategieën; bedrijfsorganisatorische advisering op het gebied van bedrijfsstrategieën; bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van coaching ten behoeve van het implementeren van veranderingsprocessen in bedrijven, zoals herstructurering en reorganisatie; bedrijfsorganisatorische analyse ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in bedrijfsdoelstellingen en -processen; bedrijfsorganisatorisch onderzoek en bedrijfsorganisatorische advisering verband houdende met kennismanagement; commercieel-zakelijk en bedrijfsorganisatorisch project- en interim-management; administratieve diensten bij het opzetten, samenstellen, beheren en updaten van gegevensbestanden en databases; advisering inzake personeel en personeelszaken; organiseren van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>Klasse 41 Organiseren en geven van opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder management- en communicatietrainingen; publiceren, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, artikelen, folders, brochures, informatiebulletins, periodieken en andere drukwerken, publiceren, uitgeven en uitlenen van persberichten, al dan niet in digitale vorm en andere dergelijke producten voor multimedia gebruik; het in het kader van opleidingen samenstellen van onderwijsmateriaal; uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p>Classe 42 Services rendus par des dessinateurs d'art graphique; services de dessin industriel; services de dessinateurs pour emballages; services rendus par des ingénieurs; conception et développement de sites</p>	

web; conception et développement de logiciels. <i>Dienstverlening door grafische tekenaars; industrieel ontwerpen; diensten van tekenaars voor verpakkingen; diensten van ingenieurs; ontwerp en ontwikkeling van websites; ontwerp en ontwikkeling van software.</i>	
	Klasse 43 Tijdelijke huisvesting; het ter beschikking stellen en verhuren van tijdelijke accommodaties ten behoeve van vergaderingen, congressen, conferenties, workshops, seminars recepties, feesten, tentoonstellingen, beurzen en andere dergelijke evenementen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

### Klasse 35

56. De diensten *publiciteit, beheer van commerciële zaken, organiseren van evenementen voor publicitaire of commerciële doeleinden en advisering en voorlichting inzake publiciteit* komen *expressis verbis* voor in beide dienstenlijsten en zijn dus identiek.

57. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn onlosmakelijk verbonden met deze diensten, zij zijn gericht op hetzelfde doelpubliek en worden verricht door dezelfde ondernemingen, zodat deze diensten minstens in sterke mate soortgelijk zijn daaraan. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* zijn niet van invloed op de identiteit c.q. soortgelijkheid van deze diensten; deze heeft immers enkel betrekking op een modaliteit bij het verstrekken ervan en niet op de diensten zelf.

58. De dienst *reclame* van het betwiste teken is identiek aan de diensten *publiciteit* en *diensten verleend door een reclamebureau* van het ingeroepen recht. De diensten *marketing, marktwerking, - onderzoek en –analyse, advisering inzake marketing* en *handelsinformatie* van het betwiste teken zijn identiek aan de *diensten verleend door een marketingbureau* van het ingeroepen recht.

59. De dienst *opiniepeilingen* van het betwiste teken is soortgelijk aan de *diensten verleend door een marketingbureau* van het ingeroepen recht. Immers, in het kader van marktonderzoek zal een marketingbureau vaak ook opiniepeilingen verrichten.

60. De diensten *zakelijke administratie* en *administratieve diensten, commercieel-zakelijk en bedrijfsorganisatorisch project- en interim-management* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de dienst *beheer van commerciële zaken* van het ingeroepen recht. Alle commerciële zaken zullen immers worden geadmistreerd, bijvoorbeeld het administreren van voorraden, het voeren van correspondentie en het bijhouden van de boeken.

61. De diensten *commercieel-zakelijk en bedrijfsorganisatorisch project- en interim-management* van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de diensten *informatie en advisering inzake bedrijfsleiding* van het ingeroepen recht. De managementdiensten zien immers op de bedrijfsleiding, al dan niet op projectmatige of interimbasis en de verstrekkers van deze diensten verstrekken ook informatie en advies op dit vlak.

62. De diensten *bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische advisering, waaronder ten behoeve van management, professionele assistentie en consultaties inzake het commercieel beheren van zaken, tevens ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van innovatieplannen en –strategieën, bedrijfsorganisatorische advisering*

*op het gebied van bedrijfsstrategieën, bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van coaching ten behoeve van het implementeren van veranderingsprocessen in bedrijven, zoals herstructurering en reorganisatie, bedrijfsorganisatorische analyse ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in bedrijfsdoelstellingen en – processen, bedrijfsorganisatorisch onderzoek en bedrijfsorganisatorische advisering verband houdende met kennismangement en advisering inzake personeel en personeelszaken* van het betwiste teken vallen onder de diensten *beheer van commerciële zaken en informatie en advisering inzake bedrijfsleiding* van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek of minstens sterk soortgelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005,).

63. De dienst *advisering inzake public relations verband houdende met vraagstukken van bedrijfscommunicatie* van het betwiste teken valt onder de dienst *public relations* van het ingeroepen recht en is derhalve identiek of minstens soortgelijk daaraan.

64. De diensten *opstellen van statistieken, administratieve diensten bij het opzetten, samenstellen, beheren en updaten van gegevensbestanden en databases* van het betwiste teken zijn diensten die eveneens worden geleverd door de verstrekkers van *diensten verleend door een marketing- en communicatiebureau, beheer van commerciële zaken, advisering inzake bedrijfsleiding, marketing en communicatie en public relations* van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn derhalve soortgelijk.

65. Ten aanzien van de diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* en de toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* geldt hetzelfde als hierboven reeds opgemerkt.

#### *Klasse 41*

66. De diensten *organiseren en geven van opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder management- en communicatietrainingen*, van het betwiste teken kunnen alle betrekking hebben op beheer van commerciële zaken, bedrijfsleiding, marketing, communicatie en public relations en zijn derhalve soortgelijk aan de diensten in klasse 35 van het ingeroepen recht.

67. De overige diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn in geen enkel opzicht verwant aan de diensten van het ingeroepen recht, noch staan zij daarmee in concurrentie of zijn zij complementair daaraan. Deze diensten worden ook door andere bedrijven en/of organisaties verzorgd en geleverd via andere kanalen dan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 43*

68. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn in geen enkel opzicht verwant aan de diensten van het ingeroepen recht, noch staan zij daarmee in concurrentie of zijn zij complementair daaraan. Deze diensten worden ook door andere bedrijven en/of organisaties verzorgd en geleverd via andere kanalen dan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

*Conclusie*

69. De diensten waartegen de oppositie is gericht zijn voor een deel identiek, voor een deel (sterk) soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

*Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Beneluxmerk 793319):*

70. De bewijzen van gebruik van dit ingeroepen recht hebben betrekking op dezelfde diensten als de twee vorige ingeroepen rechten, zodat dit merk onbesproken kan blijven.

**A.3 Globale beoordeling**

71. 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.

72. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

73. 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).

74. 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). Volgens verweerder kan aan het element STRATEGIE weinig onderscheidend vermogen worden toegedicht (zie punt 21). Het Bureau wijst er evenwel op dat voor een beoordeling van de geldigheid van een merk (of het intrekken van de ongeldigheid ervan) op absolute gronden geen plaats is in een oppositieprocedure (zie onder meer GEU, NU-TRIDE, T-224/01, 9 april 2003). Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (in die zin HvJEU, Kompressor, C-43/15, 8 november 2016 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie).

75. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend, terwijl de betrokken diensten voor een deel identiek, voor een deel soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk zijn. Op die gronden, en rekening

houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

#### **B. Overige factoren**

76. 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**

77. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor wat betreft de identieke en soortgelijke diensten.

#### **IV. BESLUIT**

78. De oppositie met nummer 2007116 wordt gedeeltelijk toegewezen.

79. Het Benelux depot met nummer 1234255 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35 Alle diensten.

Klasse 41 Organiseren en geven van opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder management- en communicatietrainingen; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

80. Het Benelux depot met nummer 1234255 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 41 Organiseren en geven van opleidingen, trainingen en cursussen, waaronder groeps-, bedrijfs-, persoonlijke, persoonlijkheids- en competentietrainingen; organiseren en houden van seminars, congressen, symposia, workshops, lezingen en andere dergelijke educatieve en culturele activiteiten en evenementen; publiceren, ter beschikking stellen, uitgeven en uitlenen van boeken, tijdschriften, kranten, magazines, artikelen, folders, brochures, informatiebulletins, periodieken en andere drukwerken, publiceren, uitgeven en uitlenen van persberichten, al dan niet in digitale vorm, alsmede van audiovisuele producten en andere dergelijke producten voor multimedia gebruik; het in het kader van opleidingen samenstellen van onderwijsmateriaal; uitgeven van les- en onderwijsmateriaal; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 43 Alle diensten.

81. 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, 2 februari 2016

*Willy Neys*  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Hennie Kingma