



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009887

van 12 augustus 2015

Opposant: **Lominger Limited, Inc.**
33 South 6th Street, Suite 4900
55402 Minneapolis, MN
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 11882248**

SUCCESSION ARCHITECT

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 10785111**

TALENT ENGAGEMENT ARCHITECT

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 11772928**

PERFORMANCE MANAGEMENT ARCHITECT

tegen

Verweerder: **Randstad Holding N.V.**
Diemermere 25
1112 TC Diemen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1286305**

 total talent architecture

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 maart 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in klasse 35. Het depot is onder nummer 1286305 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 maart 2014.
2. Op 23 mei 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Europese inschrijving 11882248 van het woordmerk SUCCESSION ARCHITECT, ingediend op 7 juni 2013 en ingeschreven op 30 oktober 2013 voor waren en diensten in de klassen 16 en 35;
 - Europese inschrijving 10785111 van het woordmerk TALENT ENGAGEMENT ARCHITECT, ingediend op 4 april 2012 en ingeschreven op 5 september 2012 voor diensten in klasse 42;
 - Europese inschrijving 11772928 van het woordmerk PERFORMANCE MANAGEMENT ARCHITECT, ingediend op 26 april 2013 en ingeschreven op 18 september 2013 voor waren in klasse 16.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle 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 is ter kennis gebracht van partijen op 3 juni 2014.
8. Op 1 augustus 2014 hebben partijen gezamenlijk verzocht de procedure op te schorten, maar op 9 september 2014 heeft verweerder verzocht deze opschorting op te heffen, zulks overeenkomstig regel 1.26, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 7 november 2014 heeft opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 24 november 2014 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft hem daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 24 januari 2015.
10. Op 3 december 2014 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 6 januari 2015 heeft het Bureau deze argumenten, vergezeld van een vertaling, doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 6 maart 2015.

11. Verweerder heeft op 4 maart 2015 gereageerd en deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 9 maart 2015.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

15. Opposant beperkt, naar eigen zeggen om proceseconomische redenen, de vergelijking van de tekens tot het eerste en het tweede ingeroepen recht en komt zodoende tot de bevinding dat deze merken zowel visueel als auditief en begripsmatig overeenstemmen met het betwiste teken. Met name de gemeenschappelijke elementen TALENT, ARCHITECT en ARCHITECTURE brengen hem tot deze conclusie. Volgens opposant zijn de woorden ARCHITECT en ARCHITECTURE niet beschrijvend voor de betrokken diensten en derhalve de meest onderscheidende elementen van de respectieve tekens.
16. Opposant stelt vast dat een deel van de diensten in klasse 35 identiek is en een deel sterk soortgelijk. Verder meent hij dat de diensten van het tweede ingeroepen recht in klasse 42 onlosmakelijk verbonden zijn met de diensten in klasse 35, zodat hij ook deze diensten soortgelijk acht aan die van het betwiste teken.
17. Opposant voert aan dat zijn ingeroepen rechten deel uitmaken van eenzelfde serie, waarvan het gemeenschappelijk element ARCHITECT is, hetgeen het gevaar voor associatie volgens hem vergroot. Hij voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van deze stelling.
18. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het betwiste teken voor inschrijving te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder licht toe dat hij het betwiste teken welbewust heeft ingediend in combinatie met een beeldelement om een weigering te voorkomen. De enkele woordcombinatie acht hij namelijk zeer beschrijvend in relatie tot de geclaimde diensten in klasse 35, zeker de woorden TOTAL en TALENT. Maar ook het woord ARCHITECTURE wordt volgens verweerder vaak in figuurlijke en beschrijvende zin gebruikt, anders dan in relatie met de bouw.
20. Dit laatste is volgens verweerder eveneens van toepassing op het element ARCHITECT in de ingeroepen rechten en hij kwalificeert het onderscheidend vermogen van deze merken dan ook als zwak tot zeer zwak.
21. Ten aanzien van het eerste ingeroepen recht meent verweerder dat er geen overeenstemming met het betwiste teken bestaat. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht ziet verweerder visueel en begripsmatig geen dan wel een zeer geringe gelijkenis en auditief een zeer beperkte gelijkenis. Bovendien acht hij de diensten van dit ingeroepen recht niet soortgelijk aan deze van het betwiste teken.

22. Aangezien opposant in zijn argumentatie het derde ingeroepen recht buiten beschouwing laat, gaat verweerder ervan uit dat dit geen onderdeel uitmaakt van onderhavige oppositie en laat hij het eveneens buiten behandeling.

23. Verweerder meent dat er geen sprake is van een seriemark van opposant omdat in casu niet is voldaan aan de jurisprudentiële vereisten daartoe; uit de stukken van opposant blijkt niet dat de merken aanwezig zijn op de markt, het gemeenschappelijk element wordt veelal op een beschrijvende manier gebruikt en is dus niet onderscheidend, en ten slotte is dit element niet identiek opgenomen in het betwiste teken.

24. Gelet op het voorgaande, is verweerder van oordeel dat er geen gevaar is voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1. Het seriemark

Algemeen

25. Opposant attendeert de wederpartij en het Bureau op het feit dat de ingeroepen rechten deel uitmaken van eenzelfde serie, waarvan het gemeenschappelijk element ARCHITECT is (zie punt 17).

26. In de uitspraak in de zaak Bainbridge (Gerecht van Eerste Aanleg, hierna: GEU, zaaknummer T-194/03) werd hierover het volgende bepaald:

"... wanneer de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, kan een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk" (rechtsoverweging 123).

27. Er moet echter wel cumulatief voldaan worden aan twee voorwaarden.

28. De eerste voorwaarde is dat het bewijs geleverd wordt dat de merken die tot de serie behoren, of een deel van de merken, worden gebruikt. De tot de serie behorende merken moeten op de markt aanwezig zijn:

"In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. Voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, is immers noodzakelijkerwijs vereist dat de tot deze serie behorende oudere merken op de markt aanwezig zijn. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke een abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die – zoals in casu – hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht. Bij gebreke van het bewijs van een dergelijk gebruik moet het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de

markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk" (rechtsoverweging 126).

29. Deze zienswijze wordt ook bevestigd in het arrest van het Hof van Justitie in dezelfde zaak van 13 september 2007 (zaaknummer C-234/06):

Het is juist dat wanneer oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingesteld op basis van één enkel ouder merk dat nog niet is onderworpen aan de verplichting tot gebruik, de beoordeling van het verwarringsgevaar gebeurt aan de hand van een vergelijking van de twee merken zoals zij werden ingeschreven. Dit is evenwel niet het geval wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie” of „serie” van merken (rechtsoverweging 62).

... In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (rechtsoverweging 63).

Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn (rechtsoverweging 64).

30. De tweede voorwaarde is dat het aangevraagde merk niet alleen overeenstemt met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie.

"In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat, of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft" (rechtsoverweging 127, GEU, Bainbridge).

Beoordeling

31. Ter illustratie van het bestaan van een serie merken dient opposant een aantal stukken in, bestaande uit een zoekopdracht op internet, een aantal internetartikelen en een aantal pagina's van zijn websites. Echter, zonder bijkomende informatie kan hieruit geenszins worden geconcludeerd dat de in de stukken vermelde merken daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Met andere woorden: opposant heeft niet aangetoond dat de door hem als seriemerken gekwalificeerde merken daadwerkelijk op de markt aanwezig zijn. De conclusie luidt dus dat niet voldaan is aan het vereiste van een seriemerken.

A.2. Verwarringsgevaar

32. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.


33. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

34. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd 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 en van de waren en diensten

35. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 11882248):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUCCESSION ARCHITECT	
Klasse 16 Drukwerken; Boeken, Handboeken, Informatiekaarten, Brochures en onderwijsmaterialen op het gebied van menselijk potentieel voor het evalueren en verbeteren van competenties, beroepsvaardigheden, studievaardigheden en leiderschapsvaardigheden voor individuen en organisaties.	
Klasse 35 Het zoeken naar, werven en plaatsen van leidinggevend personeel en zakelijke raadgeving op het gebied van menselijk potentieel, ontwikkeling en beheer voor het implementeren van leiderschapontwikkelings- en -opvolgingsplannen voor bedrijven, werkdelingen en individuen.	Klasse 35 Aanwerven van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzenden van personeel; detacheren van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; het verzorgen van administraties, met name salaris- en personeelsadministratie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie; personeelsselectie via psychologische methoden;

	outplacement; Loopbaanbegeleiding; commercieel interim- management; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder Internet.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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).

38. 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).

39. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk tien en negen letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden in lichtblauwe letters, van respectievelijk vijf, zes en twaalf letters, voorafgegaan door een abstract figuratief element, eveneens in de kleur lichtblauw.

40. 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 beeldelement in het betwiste teken geheel abstract en biedt het weinig houvast om een concreet beeld na te laten in de herinnering van de consument. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald). Anderzijds staat in casu het figuratieve element geheel vooraan in het betwiste teken en zal de consument 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). Hoewel de consument meestal niet kan overgaan tot een gedetailleerde vergelijking tussen de tekens, zal hij zich dus in het voorliggende geval wel weten te herinneren dat het betwiste teken een (abstract) beeldmerk bevat, terwijl het ingeroepen recht uitsluitend bestaat uit wordelementen.

41. 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). In casu kan het woord SUCCESSION (opvolging) in het ingeroepen recht als vrij

banaal worden aangemerkt voor diensten op het vlak van human resources management, en hoewel opposant het woord ARCHITECT niet beschrijvend acht voor de betrokken diensten, wordt het in het handelsverkeer gangbaar gebruikt in een ruimere betekenis dan uitsluitend die van de ontwerper van gebouwen. Die ruimere betekenis is bovendien ook in woordenboeken terug te vinden, namelijk als “ontwerper, uitdenker, schepper, bouwer, grondlegger” (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14^{de} druk en Groot woordenboek Engels-Nederlands, 2^{de} druk). Het ingeroepen recht kan dus worden opgevat als “grondlegger van de opvolging”.

42. Bij het betwiste teken zijn de elementen “total” en “talent” onmiskenbaar beschrijvend en aanprijzend voor de betrokken diensten en indien het woord “architecture” eveneens figuurlijk wordt geïnterpreteerd, kan men dit teken opvatten als “ontwerp van compleet talent”. Merk en teken hebben dus een andere begripsmatige inhoud, maar stemmen eigenlijk ook slechts overeen in een beperkt deel van het laatste woord, dat bovendien zwak onderscheidend is.

43. Visueel staat zoals gezegd bij het betwiste teken het beeldelement voorop, gevolgd door twee woorden die in geen enkel opzicht overeenstemmend zijn met het ingeroepen recht. Op auditief vlak is het betwiste teken waarneembaar langer dan het ingeroepen recht, zijn de eerste drie respectievelijk vier lettergrepen geheel verschillend en valt er slechts overeenstemming aan te wijzen in een deel van het laatste woord van de tekens.

Conclusie

44. Het Bureau is van oordeel dat de enkele geringe punten van overeenstemming tussen de tekens worden gecompenseerd door de punten van verschil en dat de tekens in hun totaalindruk derhalve niet overeenstemmend zijn. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten; immers als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, zelfs niet als de waren en diensten identiek zijn.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 10785111):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TALENT ENGAGEMENT ARCHITECT	
Klasse 42 Verschaffing, voor tijdelijk gebruik, van niet-downloadbare onlinesoftware op het gebied van menselijk potentieel voor gebruik bij het beoordelen en verbeteren van de emotionele binding van werknemers aan hun baan, collega's en organisatie.	Klasse 35 Aanwerven van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzenden van personeel; detacheren van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; het verzorgen van administraties, met name salaris- en personeelsadministratie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie; personeelsselectie via psychologische methoden; outplacement; Loopbaanbegeleiding; commercieel interim- management; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder Internet.


Vergelijking van de waren en diensten

45. De diensten van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, leveranciers en afzetkanalen verschillend van de diensten van het ingeroepen recht. Opposant meent dat deze diensten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (zie punt 16), maar naar het oordeel van het Bureau is zulks helemaal niet het geval. Het moge zo zijn dat aanbieders van diensten in klasse 35 gebruik maken van de diensten met betrekking tot software in klasse 42, maar dat maakt de diensten nog niet soortgelijk. Software kan overal voor worden gebruikt en het is niet gangbaar dat bedrijven die software verschaffen ook personeelsdiensten aanbieden of omgekeerd.

Conclusie

46. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens; immers, als de diensten niet soortgelijk zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, zelfs niet als de tekens identiek zijn.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 11772928):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
PERFORMANCE MANAGEMENT ARCHITECT	
Klasse 16 Drukwerken; Boeken, handboeken, informatiekaarten, brochures en onderwijsmaterialen op het gebied van menselijk potentieel voor het evalueren en verbeteren van competenties, beroepsvaardigheden, studievoordigheden en leiderschapsvaardigheden voor individuen en organisaties.	Klasse 35 Aanwerven van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzenden van personeel; detacheren van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; het verzorgen van administraties, met name salaris- en personeelsadministratie; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; advisering inzake beroepskeuze; personeelsselectie; personeelsselectie via psychologische methoden; outplacement; Loopbaanbegeleiding; commercieel interim- management; zakelijk projectmanagement; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; voornoemde diensten onder andere langs telecommunicatieve weg, waaronder Internet.

47. Zonder tot een analyse van de tekens te hoeven overgaan, komt het Bureau tot het oordeel dat het betwiste teken in nog mindere mate overeenstemming vertoont met dit ingeroepen recht dan al het geval was ten aanzien van het eerste ingeroepen recht. De conclusie moet dus eveneens luiden dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen en dat aan een vergelijking van de waren en diensten niet hoeft te worden toegekomen.

48. Om redenen van volledigheid zij nog vermeld dat verweerder ervan uitgaat dat het derde ingeroepen recht geen onderdeel meer uitmaakt van de oppositie, aangezien opposant dit in zijn argumentatie buiten beschouwing laat (zie punt 22). Verweerder ziet hierin kennelijk een analogie met regel 1.17,1, sub c UR, waarin wordt bepaald dat bij gebreke van argumenten zijdens de opposant de oppositie verder buiten behandeling wordt gelaten. Anderzijds heeft het Bureau hierboven vastgesteld dat opposant dit recht uitdrukkelijk om proceseconomische redenen buiten beschouwing laat (zie punt 15). Met andere woorden: opposant is er kennelijk van uitgegaan dat de oppositie klaar lag voor algehele toewijzing, enkel op basis van de twee eerste ingeroepen rechten en in die optiek kon behandeling van het derde ingeroepen recht immers niets meer toevoegen. Hoe dit ook zij, in het onderhavige geval kan deze kwestie in het midden blijven, aangezien reeds is vastgesteld dat dit ingeroepen recht evenmin zou kunnen leiden tot een toewijzing van de oppositie.

B. Overige factoren

49. 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 afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

50. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, hetzij omdat de tekens niet overeenstemmen, hetzij omdat de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

IV. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2009887 wordt afgewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1286305 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 12 augustus 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:
Dominique Bos