

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2010707
van 25 november 2016

Opposant: **WeWork Companies Inc. a Delaware Corporation**
222 Broadway, 19th Floor
10038 New York
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **Paul Maeyaert**
Havenlaan 86 C, bus 414
1000 Brussel
België

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 958333**



Ingeroepen recht 2: **Uniemerk inschrijving 12076824**

WEWORK

tegen

Verweerder: **We and Work, Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Jachthoornlaan 8
2970 's-Gravenwezel
België

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1302361**



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

1. Op 9 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1302361 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 januari 2015.

2. Op 9 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 958333 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



- , ingediend op 19 juni 2014 en ingeschreven op 2 september 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 42;
- Uniemark inschrijving 12076824 van het woordmerk WEWORK, ingediend op 20 augustus 2013 en ingeschreven op 15 januari 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 en 45.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten en vervolgens beperkt tot de diensten in de klassen 35, 41 en 45.

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 16 maart 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure één keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 4 januari 2016.

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 licht toe dat hij gemeenschappelijke werkruimtes te huur aanbiedt voor derde partijen onder het merk "WEWORK". Na het instellen van de oppositie door opposant hebben partijen geprobeerd om minnelijk tot een oplossing te komen, maar zij zijn daar uiteindelijk niet in geslaagd.

10. Opposant is van mening dat de aangevochten diensten ofwel identiek, ofwel in hoge mate soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen merken. Hij stelt dat de betrokken diensten, zeer algemeen gesteld, zakelijke en juridische diensten betreffen of nog diensten op het vlak van HR die breed geformuleerd zijn en daarom dus niet per se een gespecialiseerd publiek aanspreken.

11. Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, duidt opposant vooreerst de dominante onderscheidende elementen aan, respectievelijk het wordelement "WEWORK", voor de ingeroepen merken en de wordelementen "WE" en "WORK" voor het bestreden teken. Het banale figuratieve element in het bestreden teken is van geen, minstens van zeer ondergeschikt belang. Ook het voegwoord "and" is uit zijn aard banaal en in relatie tot een veelheid aan waren en diensten niet geschikt om de herkomst ervan aan te duiden. Op basis van deze dominante elementen bepaalt opposant vervolgens de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming. Auditief bestaan de betrokken tekens uit dezelfde twee woorden, "WE" en "WORK", in dezelfde volgorde. Bij het bestreden teken is daar enkel het niet onderscheidende "and" aan toegevoegd. De tekens zijn auditief in zeer hoge mate overeenstemmend. Visueel zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend nu zij de woorden "WE" en "WORK" in dezelfde volgorde, centraal in de tekens, gemeen hebben. De verschillen zijn van minder belang omdat zij niet of nauwelijks onderscheidend zijn. Dat het lettertype van beide tekens verschillend is of nog dat de merken in zwart wit zijn weergegeven en het teken in wit blauw, is niet van tel. Begripsmatig zijn de tekens identiek nu zij beide verwijzen naar werken of werken verricht door een groep, in gemeenschap.

12. Opposant argumenteert dat het normaal onderscheidend vermogen van de oudere merken vast staat. Bovendien genieten zij dankzij hun immense populariteit en bekendheid op de markt ondertussen een verhoogd onderscheidend vermogen en dus een ruimere beschermingsomvang. Ter staving van het voorgaande voegt opposant verschillende bewijsstukken toe.

13. Opposant concludeert dat het gevaar bestaat dat de gemiddelde Benelux consument meent dat de diensten geleverd onder het bestreden teken afkomstig zijn van opposant of van een economisch verbonden onderneming. Hij stelt nog dat verweerder dergelijke verwarring zelfs opzocht door eerst het identieke teken "WE WORK" te gebruiken en nadien "we and work", en door de domeinnaam "wework.be", die verweerder houdt, nog steeds te laten doorverwijzen naar de domeinnaam "we-and-work.be". Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het bestreden teken niet in te schrijven voor de diensten in de klassen 35, 41 en 45 en verweerder te veroordelen tot de kosten.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder geeft eerst een toelichting van de achtergrond van het geschil en het feit dat partijen, zonder succes, hebben getracht een minnelijke regeling te vinden.

15. Verweerder stelt, wat betreft het intrinsiek onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten, dat men niet om het beschrijvende karakter van het merk WEWORK heen kan. De consument in de Benelux is voldoende gewend aan het Engels om de betekenis van de merken WEWORK te begrijpen als “wij werken”. Het is een banale uitdrukking die niet in staat is om de commerciële oorsprong aan te geven. Verweerder verwijst verder naar het feit dat het ingeroepen merk in andere jurisdicties niet aanvaard werd op absolute gronden. De combinatie van “we” en “work” heeft een gebrekkig onderscheidend vermogen nu beide elementen beschrijvend zijn voor deze diensten die betrekking hebben op werk. De beschermingsomvang van de ingeroepen merken is beperkt.

16. Visueel zijn de tekens volgens verweerder verschillend. Het beeldelement van de golf in het bestreden teken neemt een groot deel van het totale teken in beslag waardoor het een blijvende indruk zal nalaten bij de consument. Ook mede gelet op het beschrijvend karakter van het element “work” zijn de figuratieve elementen niet verwaarloosbaar. Wat betreft het ingeroepen merk, zal vooral het gebruik van zwart/wit en de enkele benaming opvallen. De consument zal gelet op de verschillen in aantal gebruikte woorden (één tegenover drie), het gebruikte schrift en de toevoeging van de golf het bestreden teken niet zien als een loutere kleurenvariant van het ingeroepen merk. Wat de auditieve vergelijking van de betrokken tekens betreft, stelt verweerder dat, gelet op het verschil in aantal lettergrepen, het ritme van de uitspraak van de tekens verschillend is. Begripsmatig zijn de tekens eveneens verschillend. Het ingeroepen merk zal ontleed worden als WE WORK, wat de actie “wij werken” uitdrukt. Het bestreden teken, “we” en “work”, zal de consument opvatten als twee afzonderlijke substantieven, d.i. “wij” en “werk”, zonder daarin een actie te zien.

17. Wat de vergelijking van de diensten betreft, meent verweerder dat zijn diensten verschillen van die van opposant. Hij stelt verder dat het aandachtsniveau van de betrokken consument, bestaande uit een professioneel en een particulier publiek, verhoogd is voor de diensten in de klassen 35, 41 en 45.

18. Verweerder betoogt dat het gestelde verhoogd onderscheidende vermogen door gebruik van de ingeroepen merken niet in aanmerking kan worden genomen nu gebruik van deze merken in de Benelux dateert van na de publicatie van het bestreden teken. Verhoogd onderscheidend vermogen is bovendien in elk geval onvoldoende aangetoond.

19. Om deze redenen is het duidelijk dat de globale indruk van de merken verschillend is en geen verwarring doet ontstaan in hoofde van de consument. Verweerder verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven voor alle aangewezen diensten en bijgevolg de oppositie geheel af te wijzen.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

20. 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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.

25. 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).

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
WEWORK	

Begripsmatige vergelijking

27. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument de ingeroepen rechten splitsen in het persoonlijk voornaamwoord “WE” en de werkwoordsvorm “WORK” wat betekent “wij werken”. Volgens het Bureau beschikt het Benelux publiek over voldoende kennis van het Engels om meteen deze basiswoorden uit de ingeroepen rechten te ontleden en er de precieze betekenis van te kunnen begrijpen.

28. Het bestreden teken bestaat uit de volgende Engelse woorden: het persoonlijk voornaamwoord “we”, het voegwoord “and” en het substantief “work”. Het Benelux publiek zal het bestreden teken interpreteren als de Engelse vertaling van de zin “wij en werk”. Ook hier is het Bureau van oordeel dat het Benelux publiek voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om de betekenis van deze zin aanstonds te begrijpen

29. De merken en het teken delen het persoonlijk voornaamwoord “we”, alsook het element “work”, hetzij als werkwoordsvorm, zoals in de ingeroepen rechten, hetzij als substantief, zoals in het bestreden teken. Het Bureau overweegt dat ondanks een klein verschil in nuance, nu de ingeroepen merken verwijzen naar het verrichten van werk in een groep en het bestreden teken naar een groep en werk op zich, de betrokken tekens beide begripsmatig verwijzen naar hetzelfde concept “werk”.

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens begripsmatige in zekere mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

31. Het eerste ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een zwarte rechthoek met daarin één woord bestaande uit zes witte letters, “WEWORK”. Het tweede ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters, “WEWORK”. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Zowel het woord- als het beeldelement zijn weergegeven in dezelfde kleur blauw. Het woordelement bestaat uit drie woorden van respectievelijk twee, drie en vier letters, “we and work”. Het beeldelement bestaat uit een golvende figuur opgesteld uit verschillende nauw, evenwijdig naast elkaar lopende lijnen. Het bevindt zich boven de letters “nd work” van het woordelement.

32. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In casu is het Bureau van oordeel, wat betreft het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk, dat het woord WEWORK een grotere impact zal hebben op het publiek dan het beeld. Het figuratieve aspect is hier immers eerder marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die bestaat uit de weergave van het woord in banale witte drukletters op een zwarte rechthoekige achtergrond, zal de consument 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). Wat het bestreden teken betreft, is het Bureau van oordeel dat hoewel het beeldelement van de golf hier niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), de aandacht van het in aanmerking komend publiek, ondanks de grootte van het beeld, eveneens zal uitgaan naar het woordelement "we and work". Het woordelement valt namelijk op door zijn positie, met name geplaatst los van en onder het beeld, waarbij men het woordelement bij het lezen van links naar rechts, als eerste waarneemt, nu het woord "we" links uitsteekt voorbij het beeld.

33. Het woordelement van de merken bestaat uit één woord "WEWORK". Het woordelement van het bestreden teken bestaat uit drie woorden "we and work". In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), dit eerste deel is in de merken en het teken identiek, WE, evenals het laatste deel, WORK. Voorts is het Bureau van oordeel dat, aangezien het verschil tussen merk en teken zich in het midden bevindt, met name de toevoeging van het woord "and" in het bestreden teken, dit minder in het oog zal springen. Dit verschil is derhalve onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen de merken en het teken teniet te doen.

34. Het Bureau is bijgevolg van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de merken en het teken.

Auditieve vergelijking

35. 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).

36. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woardelementen, te weten "WEWORK" in de ingeroepen rechten en "we and work" in het bestreden teken. De ingeroepen rechten bestaan uit één woord van twee lettergrepen dat wordt uitgesproken op zijn Engels als WE-WORK. Het bestreden teken telt drie woorden van in totaal drie lettergrepen die eveneens op zijn Engels zullen worden uitgesproken als WE-AND-WORK.

37. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In casu wordt niet alleen de eerste maar ook de laatste lettergreep van de merken en het teken identiek uitgesproken. Het verschil in

uitspraak van de betrokken tekens vloeit enkel voort uit de tweede lettergreep "AND" in het bestreden teken.

38. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de merken en het teken auditief in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

39. Het Bureau besluit dat de ingeroepen merken en het bestreden teken visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

Vergelijking van de diensten

40. 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).

41. Bij vergelijking van de diensten van de ingeroepen rechten en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 35 Verschaffing van werkfaciliteiten uitgerust met kantooruitrusting, postkamer, printfaciliteiten, receptie, keuken, vergaderruimten, telecommunicatieapparatuur en andere kantoorvoorzieningen; zakelijke informatie; ondersteuning van bedrijven in de oprichtingsfase, te weten het verschaffen van werkruimte met kantooruitrusting en andere voorzieningen voor opkomende, opstartende en bestaande bedrijven; ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van ondersteuning bij het opstarten van bedrijven van derden; het leveren van administratieve ondersteunende diensten; zakelijke onlinenetwerken; het administreren van groepsinkopen en andere kortingsprogramma's, te weten het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen, banken, maatschappijen die creditcardtransacties verwerken, reisbureaus en vervoersondernemingen, om deelnemers van een bedrijfsverenigingen in staat te stellen kortingen te	KI 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marktwerking, -onderzoek en -analyse; systematisering van gegevens in een centraal bestand; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; werving en selectie van personeel, tijdelijk personeel, kaderpersoneel, operationeel en uitvoerend personeel en leidinggevenden, waaronder diensten op het gebied van outplacement en headhunting; diensten van wervings-, selectie- en uitzendbureaus; personeelsselectie, onder andere via psychologische methoden en testen; het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; commercieel interim-management; human resources management; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens

<p>krijgen bij de aankoop van dergelijke diensten van derden; computerondersteunde inlichtingen over zaken en onderzoek; het verlenen van assistentie en advisering met betrekking tot bedrijfshuisvesting; het organiseren en houden van speciale evenementen, feesten, kampen, concerten en reizen voor zakelijke doeleinden; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het ter beschikking stellen van personeel; uitzenden van personeel; detacheren van personeel; het verstrekken van online informatie over werkgelegenheid op het gebied van carrière/loopbaan, vacatures, werk referenties en cv's; arbeidsbemiddeling; plaatsing en werving van personeel; het verstrekken van online arbeidsbemiddeling, te weten het matchen van cv's en potentiële werkgevers; verstrekken van loopbaan informatie; zakelijke netwerkdiensten.</p> <p><i>(Benelux inschrijving 958333)</i></p> <p>KI 35 Verschaffing van gezamenlijke faciliteiten uitgerust met privékantoren, kantooruitrusting, postkamer, reproductieruimte, receptie, keuken, vergaderruimten, telecommunicatieapparatuur en andere kantoorvoorzieningen; Zakelijke informatie; Ondersteuning van bedrijven in de oprichtingsfase, te weten het verschaffen van werkruimte met kantooruitrusting en andere voorzieningen voor opkomende, opstartende en bestaande bedrijven; Ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van ondersteuning bij het opstarten van bedrijven van derden; Het leveren van administratieve ondersteunende diensten; Zakelijke onlinenetwerken; Het administreren van groepsinkopen en andere kortingsprogramma's, te weten het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen, banken, maatschappijen die creditcardtransacties verwerken, reisbureaus en vervoersondernemingen, om deelnemers van een bedrijfsverenigingen in staat te stellen kortingen te krijgen bij de aankoop van dergelijke diensten van derden; Computerondersteunde inlichtingen over zaken en onderzoek; Het verlenen van assistentie</p>	<p>te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>
--	--

<p>en advisering met betrekking tot bedrijfshuisvesting; Het organiseren en houden van speciale evenementen en kampen voor zakelijke doeleinden; Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten. (Europese inschrijving 12076824)</p>	
<p>KI 41 Amusement en onderwijs, te weten het organiseren, houden en verzorgen van opleidingen, lessen, seminars, workshops, conferenties en tentoonstellingen op het gebied van zaken, technologie en sociale netwerken; Elektronische uitgave van informatie over uiteenlopende onderwerpen; Het regelen, organiseren, houden van en het optreden als gastheer voor sociale evenementen als amusement; Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Het organiseren en houden van feesten en concerten voor zakelijke doeleinden. (Europese inschrijving 12076824)</p>	<p>KI 41 Onderwijs, met name opleidingen van personeel; coaching [instructie]; coaching [opleiding]; loopbaanbegeleiding en coaching [adviesing over opleiding en onderwijs]; cursussen, scholing en nascholing; afnemen van testen ten behoeve van selectie en werving van personeel, tijdelijk personeel, kaderpersoneel, operationeel en uitvoerend personeel en leidinggevenden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals het internet.</p>
<p>KI 45 Sociale online-netwerkdiensten; Sociale-netwerkdiensten op het gebied van zaken; Juridische diensten; Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. (Europese inschrijving 12076824)</p>	<p>KI 45 Juridische dienstverlening, waaronder op arbeidsrechtelijk gebied; juridische bemiddeling tussen werknemers en werkgevers ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenbeleid; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.</p>

43. Het Bureau merkt hier vooreerst op dat de dienstenopgaven van het betwiste teken in iedere klasse wordt afgesloten met de tekst *“adviesing, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet”*. Het Bureau overweegt dat de diensten *“adviesing, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten”* allen kunnen worden verstrekt door dezelfde ondernemingen als deze die de diensten leveren waarop ze betrekking hebben, waardoor er dezelfde conclusie kan voor worden gehanteerd. Wat betreft de toevoeging *“tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet”* stelt het Bureau verder dat deze geen effect heeft op de soortgelijkheid van de diensten, het gaat hier immers om het verkoopkanaal en niet om de diensten zelf.
Klasse 35

44. De diensten *“beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel”* in het bestreden teken komen expressis verbis voor in de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek.

45. De diensten *“arbeidsbemiddeling en adviesing inzake personeel en personeelszaken”* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de diensten *“arbeidsbemiddeling; het verstrekken van online*

arbeidsbemiddeling, te weten het matchen van cv's en potentiële werkgevers; verstrekken van loopbaan informatie" van opposant. De betrokken diensten van verweerder en opposant kunnen beschouwd worden als identiek. Al deze diensten hebben dezelfde aard en bestemming. Het betreft diensten waarbij werknemers en werkgevers met elkaar in contact komen om werk te vinden. Daarbij zal ook aandacht worden besteed meer algemeen aan het verstrekken van advies inzake personeel en personeelszaken, zoals bijvoorbeeld loopbaanadvies. Deze diensten zullen ook door dezelfde ondernemingen worden verstrekt.

46. De diensten *"werving en selectie van personeel, tijdelijk personeel, kaderpersoneel, operationeel en uitvoerend personeel en leidinggevenden, waaronder diensten op het gebied van outplacement en headhunting; diensten van wervings-, selectie- en uitzendbureaus; personeelsselectie, onder andere via psychologische methoden en testen; voorlichting op het gebied van personeelszaken; human resources management"* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *"het ter beschikking stellen van personeel; uitzenden van personeel; detacheren van personeel; plaatsing en werving van personeel"* van opposant. Zowel de diensten van verweerder als deze van opposant betreffen allen personeelszaken, zeer algemeen zoals de diensten human resources management en voorlichting op het gebied van personeelszaken van verweerder, dan wel meer specifiek de overige diensten van verweerder en opposant betreffende de werving, selectie en plaatsing van personeel. De diensten van verweerder en deze van opposant hebben dan ook dezelfde aard en bestemming en kunnen bovendien door dezelfde ondernemingen worden verstrekt.

47. De diensten *"commercieel interim-management"* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *"uitzenden van personeel"* van opposant. De diensten commercieel interim-management in het bestreden teken zijn er immers op gericht (tijdelijk) leiding te geven en advisering te geven over hoe men een onderneming (tijdelijk) dient te leiden. De ingeroepen merken genieten bescherming voor *"het uitzenden van personeel"*. Het kan hier gaan om personeel dat op interim basis komt werken bij een onderneming, maar ook om managers die tijdelijk aan een organisatie of een afdeling daarvan leiding komen geven (zie in die zin BBIE oppositiebeslissing 2003178, Addvalue, 25 februari 2010). Bovendien kunnen de diensten van verweerder ook als soortgelijk beschouwd worden aan de diensten *"ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van ondersteuning bij het opstarten van bedrijven van derden"*. Zo kan het inzetten van de diensten van verweerder betreffende het (tijdelijk) leiding en advies geven erop gericht zijn om de onderneming verder te ontwikkelen. Zodoende delen deze diensten eenzelfde bestemming.

48. De diensten *"bedrijfsorganisatorische en -economische advisering"* zijn soortgelijk aan de dienst *"beheer van commerciële zaken"* van de ingeroepen rechten. Het beheer van commerciële zaken vereist dezelfde type vaardigheden en kennis als het adviseren van bedrijven inzake hun bedrijfsvoering en/of – organisatie. De diensten worden in de regel verleend door gespecialiseerde en gekwalificeerde organisatieadvieskantoren en/of (interim) managers. Voor deze laatste geldt bijvoorbeeld dat deze in de regel beide diensten kunnen verlenen in het kader van het voeren van een goede bedrijfsvoering, net zoals dat geldt voor informatie, bijstand en advisering op het gebied van bedrijfsvoering. De diensten zijn dan ook naar hun aard en wijze van verlening soortgelijk.

49. Voor wat betreft de diensten *"systematisering van gegevens in een centraal bestand"* van verweerder, deze zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de *"administratieve diensten"* van opposant. De diensten van verweerder zijn administratieve diensten die door ondernemingen aan derden kunnen

worden geleverd. Hierdoor is er sprake van een identiteit, dan wel minstens sterke soortgelijkheid tussen deze diensten en de “administratieve diensten” waarvoor de ingeroepen rechten bescherming genieten. Immers kunnen de meer specifieke diensten van verweerder onder de ruimere noemer van de diensten van opposant vallen of in het kader hiervan geleverd worden.

50. De diensten “*marktbewerking, -onderzoek en –analyse*” van verweerder zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Weliswaar zal opposant in het kader van zijn commerciële activiteiten wellicht ook eens een marktonderzoek uitvoeren, dan wel laten uitvoeren, echter zijn deze diensten hierdoor nog niet soortgelijk aan de diensten van opposant. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering maakt deze diensten niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de diensten van opposant. Bovendien worden deze diensten doorgaans niet geleverd door dezelfde ondernemingen zodat het publiek er niet eenzelfde herkomst aan zal toedichten.

Klasse 41

51. De diensten “*onderwijs, met name opleidingen van personeel; coaching [instructie]; coaching [opleiding]; loopbaanbegeleiding en coaching [adviesing over opleiding en onderwijs]; cursussen, scholing en nascholing*” van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de dienst “opleiding” van de ingeroepen rechten. Bij al deze diensten staat het pedagogisch-didactische element centraal. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten). De begrippen “coaching”, “scholing” en “opleiding” worden overigens ook veelvuldig als synoniem gebruikt. In dat geval is er zelfs sprake van identieke diensten.

52. De diensten “*afnemen van testen ten behoeve van selectie en werving van personeel, tijdelijk personeel, kaderpersoneel, operationeel en uitvoerend personeel en leidinggevend*” van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten “*plaatsing en werving van personeel*” van opposant in klasse 35. De diensten van verweerder en opposant hebben beide betrekking op de werving van personeel. De diensten betreffende het selecteren van personeel van verweerder vormen een onderdeel van de diensten werving van personeel van opposant. Deze diensten zijn aldus naar hun aard en bestemming soortgelijk en zij kunnen bovendien ook door dezelfde ondernemingen worden geleverd.

Klasse 45

53. De diensten “*juridische dienstverlening, waaronder op arbeidsrechtelijk gebied; juridische bemiddeling tussen werknemers en werkgevers ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenbeleid*” van verweerder zijn identiek aan de “*juridische diensten*” van opposant. De diensten van verweerder betreffen juridische diensten, juridische bemiddeling specifiek met betrekking tot het domein van het arbeidsrecht. De diensten van opposant daarentegen betreffen juridische diensten in het algemeen. Welnu, wanneer de diensten van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, worden deze beschouwd als identiek (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012). Al deze diensten hebben immers allen dezelfde aard, hetzelfde doel en kunnen door dezelfde ondernemingen worden uitgevoerd.

Conclusie

54. De diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de diensten van de ingeroepen rechten.

A.2 Globale beoordeling

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de diensten in de klassen 35 en 41 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt. Voor de diensten in klasse 45 geldt dat deze niet per sé voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. Dit neemt niet weg dat het aandachtsniveau hier verhoogd zal zijn. Het opzoeken van juridische dienstverlening is voor het relevante publiek immers geen dagelijkse bezigheid en zal met de nodige zorg gepaard gaan.

57. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

58. Daarnaast is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Zoals hiervoor al aangegeven (zie overweging 27) kan het relevante publiek de betekenis van het wordelement in de ingeroepen rechten, "WEWORK", begrijpen als "wij werken" en dus als een verwijzing naar minstens een deel van de diensten in kwestie. Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten kan hierdoor als iets lager dan normaal worden beschouwd. Het Bureau zal hier geen rekening houden met de opmerking van verweerder dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten van opposant gebrekkig is (zie overweging 15). Bovendien, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), moet *mutatis mutandis* een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemark waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd. Daarenboven kan niet uit de rechtspraak van het Europese Hof worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich brengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het

verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

59. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

60. Hoewel de opposant vanwege de bekendheid van zijn ingeroepen rechten een verruimde beschermingsomvang inroept (zie overweging 12), hoeft deze stelling niet nader onderzocht te worden, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Aangezien het Bureau niet is uitgegaan van een ruimere beschermingsomvang, behoeft de kritiek van verweerder op de verworven bekendheid van de ingeroepen rechten (zie overweging 18) evenmin nadere bespreking.

61. Op grond van het voorgaande en gezien de zekere mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs het deel dat een verhoogd aandachtsniveau zal vertonen, kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

62. Beide partijen verwijzen naar het feit dat zonder succes werd gepoogd een minnelijke schikking te vinden. Opposant stelt daarbij nog dat verweerder de verwarring met de eerder ingeroepen merken zelfs opzoekt (zie overwegingen 9, 13 en 14). Dergelijk argumenten kunnen geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

63. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 13). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

64. In het kader van een oppositieprocedure kan geen rekening gehouden worden met uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken (zie overweging 15). Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

C. Conclusie

65. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke, sterk soortgelijke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2010707 wordt gedeeltelijk toegewezen.

67. Benelux depot 1302361 wordt niet ingeschreven voor volgende diensten:

Klasse 35: Beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; systematisering van gegevens in een centraal bestand; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; werving en selectie van personeel, tijdelijk personeel, kaderpersoneel, operationeel en uitvoerend personeel en leidinggevenden, waaronder diensten op het gebied van outplacement en headhunting; diensten van wervings-, selectie- en uitzendbureaus; personeelsselectie, onder andere via psychologische methoden en testen; het ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel; voorlichting op het gebied van personeelszaken; arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; commercieel interim-management; human resources management; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens te verlenen via elektronische netwerken zoals internet.

Klasse 41: Alle diensten

Klasse 45: Alle diensten

68. Benelux depot 1302361 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: Marktbewerking, -onderzoek en -analyse.

69. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 november 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Behandelaar: Loes Burger-van Eijk