

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011092
van 23 januari 2017

Opposant: **ISS World Services A/S**
Buddingevej 197
2860 Søborg
Denemarken

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Stravinskylaan 1999
1077 XV Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Internationale inschrijving 968240**



Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 938431**

ISS

tegen

Verweerders: **Roland Don Griot**
-
David L.T. Croker
-

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

Betwiste merk:

Benelux depot 1311154



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 27 mei 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **association**, ter onderscheiding van diensten in de klassen 39, 41 en 45. Het depot is onder nummer 1311154 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 3 juni 2015.

2. Op 30 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 968240 met aanduiding Europese Unie van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 18 oktober 2007 en ingeschreven op 30 juli 2009 voor diensten in de klassen 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45;

- Internationale inschrijving 938431 met aanduiding Europese Unie van het woordmerk ISS, ingediend op 7 september 2006 en ingeschreven op 9 oktober 2008 voor diensten in klasse 45.

3. Uit het internationale merkenregister is gebleken dat de ingeroepen rechten van opposant werden overgedragen aan ISS World Services A/S. Deze overdracht is ingeschreven door WIPO. Hiermee treedt ISS World Services A/S in de rechten van ISS A/S, de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen internationale inschrijvingen.

4. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 45 van het betwiste depot en werd aanvankelijk gebaseerd op alle diensten van de beide ingeroepen rechten. Met het indienen van zijn argumenten heeft opposant de grondslag van de oppositie beperkt tot een deel van de diensten in klasse 35 en alle diensten in klasse 45 van het eerste ingeroepen recht en alle diensten van het tweede ingeroepen recht (zie overweging 9).

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 augustus 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op

verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 juni 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 van opposant

9. Met het indienen van de argumenten beperkt opposant de grondslag van de oppositie tot alle diensten in klasse 45 van de beide ingeroepen rechten en een deel van de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht, te weten "management of business processes for companies concerning outsourcing relating to security services" en "business consultancy services all relating to security" (zie overweging 4).

10. Opposant stelt het Deense moederbedrijf van de internationale ISS groep te zijn, die onder andere schoonmaakdiensten, veiligheidsdiensten, cateringdiensten, property services, facility management en andere ondersteunende diensten aanbiedt. De groep is opgericht in 1901 en heeft zich ontwikkeld tot een van 's werelds grootste facilitaire dienstverleners met 510.000 medewerkers actief in 77 landen.

11. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, identiek dan wel (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de diensten van de ingeroepen rechten (zie overweging 9).

12. In visueel opzicht geldt volgens opposant dat de merken en het betwiste teken alle beginnen met de lettercombinatie ISS, waarbij het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters in visueel opzicht niet relevant is. Volgens opposant zal de consument bij het betwiste teken meer aandacht schenken aan het groot geschreven ISSI, dan aan het tweede wordelement "association", dat bovendien slechts de rechtsvorm van verweerder omschrijft. Daarnaast merkt opposant ook op dat bij de vergelijking met het eerste ingeroepen recht geldt dat de wordelementen ISS en ISSI tegen de achtergrond van een ronde cirkel worden weergegeven. De merken en het teken stemmen in visueel opzicht in sterke mate overeen, aldus opposant.

13. Auditief geldt dat de beginklank, te weten ISS, bij de merken en het teken identiek is. Aan het beschrijvende "association" van het betwiste teken zal auditief geen of minder aandacht worden besteed, aldus opposant. De mogelijkheid bestaat dat dit element niet wordt uitgesproken. De auditieve verschillen als gevolg van het element "association" in het betwiste teken, zijn niet voldoende om de fonetische overeenstemming tussen het eerste deel van de merken en het teken te compenseren. Opposant is derhalve van oordeel dat er sprake is van overeenstemming op auditief vlak.

14. De elementen ISS en ISSI hebben geen bijzondere betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking geen rol speelt bij de verdere beoordeling, zo meent opposant.

15. Er is sprake van een variabel aandachtsniveau en de tekens hebben een normaal onderscheidend vermogen. Gezien de identieke en sterk soortgelijke diensten, concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

16. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen voor alle diensten in klasse 45.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder stelt allereerst dat op basis van het door opposant overgelegde bewijs van gebruik niet middels concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de betreffende diensten onder de merken in de relevante periode in het relevante gebied zijn verleend. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie daarom in het geheel af te wijzen.

18. Indien en voorzover het Bureau van oordeel is dat de overgelegde bewijzen wel volstaan om het normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te tonen, voert verweerder nadere argumenten aan.

19. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat de ingeroepen rechten uit drie letters bestaan, ISS, terwijl het betwiste teken uit vijftien letters, in twee woorden, bestaat. In de totaalindruk moet ook rekening worden gehouden met het figuratieve element in het betwiste teken. Verweerder concludeert dat de merken en het teken in visueel opzicht van elkaar verschillen en er dus geen overeenstemming is.

20. Auditief geldt dat de ingeroepen rechten één woord omvatten, dat uit één lettergreep en drie letters bestaat. Het betwiste teken bevat twee woorden met zeven lettergrepen en vijftien tekens. Het is door zijn lengte een ingewikkeld merk. Door het grote verschil in lengte en de toevoeging van het woord "association" is er sprake van een ander ritme en klank. Daardoor stemmen de merken en het teken niet overeen, aldus verweerder.

21. De woordelementen ISS hebben geen betekenis. In het bestreden teken is ISSI de afkorting van International Security and Safety Institute. Het element "association" komt in de ingeroepen rechten niet voor. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aldus verweerder.

22. Verweerder stelt tevens dat de onderscheidende kracht van de ingeroepen rechten beperkt is, aangezien er veel merken met het element ISS bestaan die zijn ingeschreven in de Europese Unie en waarvan de opposant niet de houder is. Verweerder noemt 14 inschrijvingen waarin de letters ISS voorkomen en die zijn geregistreerd met betrekking tot veiligheidsdiensten.

23. Verweerder stelt dat de diensten deels niet-soortgelijk en deels soortgelijk dan wel identiek zijn. Echter, gelet op de duidelijke verschillen tussen de merken en het teken zal dit niet tot verwarring leiden, aldus verweerder.

24. Het aandachtsniveau voor de diensten in kwestie is zeer hoog. De diensten zijn zeer specifiek en grotendeels gericht op professionals. De diensten zullen met veel aandacht en zorg worden gekozen, aldus verweerder, die ook nog opmerkt dat de merken en het teken al sinds tenminste 2011 naast elkaar in de markt bestaan zonder verwarring.

25. Verweerder verzoekt op grond van voorgaande overwegingen het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het werd gedeponeerd en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

26. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 juni 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 juni 2010 tot 3 juni 2015.

27. Aangezien beide ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen 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.

29. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

30. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

31. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

32. De ingeroepen rechten zijn Internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie. De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad

van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (Uniemerkt) (hierna: "EUMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

*"Een Uniemerkt waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken."*¹

33. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."

34. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerkt ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

35. Voor de ingeroepen rechten geldt dat het normale gebruik in de Europese Unie dient te worden aangetoond voor alle diensten in klasse 45 en een deel van de diensten in klasse 35 van het eerste ingeroepen recht (zie ook overwegingen 4 en 9).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) factsheet en printscreens:
 - a. van www.issworld.com, met behulp van WayBackMachine;
 - b. van www.uk.issworld.com, met behulp van WayBackMachine;

¹ De EUMVo is inmiddels gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen "Gemeenschapsmerk" en "Gemeenschap" door respectievelijk "Uniemerkt" en "Unie".

- c. van www.de.issworld.com, met behulp van WayBackMachine;
 - d. van www.nl.issworld.com, met behulp van WayBackMachine.
- 2) twee overeenkomsten van (dochtermaatschappij) ISS Security Services B.V. met klanten:
- a. Philips Lighting B.V.;
 - b. AB Job Service.
- 3) (groeps)jaarverslagen:
- a. (deel van) 2011;
 - b. (deel van) 2012;
 - c. (deel van) 2014;
 - d. (deel van) 2015;
 - e. (deel van) jaarverslag 2014 van dochtermaatschappij ISS Holding Nederland B.V.
- 4) klantpresentaties en brochures:
- a. Belgische klantpresentatie Monsanto (2014);
 - b. Belgische klantpresentatie Cargil (2012);
 - c. Franse brochures (2).
- 5) mediaberichten:
- a. artikelen uit Spaanse media (2011, 2012 en 2013)
- 6) overige:
- a. uittreksel Handelsregister Nederlandse Kamer van Koophandel van ISS Security Services B.V. (opgericht 1995);
 - b. uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen van 2 november 2012 inzake aanbesteding (ISS Security Services B.V.);
 - c. uitspraak oppositieafdeling EUIPO (destijds BHIM) van 24 mei 2011 inzake ISS A/S tegen IS-Service GmbH.

37. Wat de taal van de ingediende stukken betreft, zij eraan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). De meeste stukken zijn ingediend in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Een aantal stukken is in het Spaans. De in het Spaans ingediende stukken betreffen diverse mediaberichten, die werden opgevoerd om de effectieve dienstverlening van opposant op het gebied van beveiliging in Spanje aan te tonen. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende stukken, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn als (ondersteunende) bewijsstukken.

38. De onder 1. genoemde factsheet en printscreens bevatten algemene informatie over de opposant en de omvang en aard van de door hem verleende diensten. Daaruit kan worden opgemaakt dat de groep zo'n 510.000 werknemers heeft in 77 landen en diensten verleent op het gebied van

schoonmaak, gebouwenbeheer, catering, facility management en veiligheids- en beveiligingsdiensten. Deze informatie gelezen in combinatie met de (delen van de) respectievelijke jaarverslagen, zoals vermeld onder 3., schetsen een beeld van een wereldwijd actieve dienstverlener met een jaaromzet van rond de 10 miljard euro. De Nederlandse tak, ISS Holding Nederland B.V, behaalde over 2014 een omzet van ongeveer 252 miljoen euro.

39. Daarnaast tonen de onder 2. en 4. genoemde stukken nadrukkelijk de activiteiten van opposant met betrekking tot de diensten zoals ingeroepen in onderhavige oppositie, te weten diensten gerelateerd aan veiligheid en beveiliging, zoals mobiele surveillance. Dit wordt mede ondersteund door de onder 1. genoemde printscreens, die deze diensten nadrukkelijk omschrijven als onderdeel van het (uitgebreide) dienstenpakket van opposant en bijvoorbeeld door het onder 6b. genoemde stuk.

40. De diverse stukken tonen het gebruik van de ingeroepen merken in relatie tot de relevante diensten, in presentaties, op de diverse websites (gericht op Europese afzet), in de jaarverslagen, media uitingen en brochures.

41. Het Bureau is van oordeel dat alle overgelegde stukken, beschouwd en geanalyseerd in hun onderlinge samenhang, voldoende duidelijk maken dat de merken van opposant voor de diensten in kwestie zijn gebruikt in de relevante periode teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

Conclusie

42. In het licht van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal voldoende toereikend is om normaal gebruik van de ingeroepen rechten aan te nemen voor de diensten in klasse 35 en 45 waarop de oppositie is gebaseerd, die alle betrekking hebben op veiligheids- en bewakingsdiensten, met uitzondering van de diensten "*persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen*" in klasse 45 van het tweede ingeroepen recht. Die term betreft immers een zogeheten "vage term", waardoor het Bureau niet in staat is om het normale gebruik vast te stellen.²

A.2 Verwarringsgevaar

43. 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.

44. 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

² Deze omschrijving is vanwege de ruime formulering van de diensten, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven (zie o.m. de Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013).

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.”

45. 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



46. 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).

47. 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).

48. 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).

49. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Uniemerkt 968240):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

50. Het eerste ingeroepen recht bestaat uit drie, groot weergegeven, letters, te weten ISS, afgebeeld in het wit tegen een ellipsvormige, zwarte achtergrond. Het betwiste teken bestaat uit vier, in het groot weergegeven, letters ISSI, met daaronder in kleinere letters het 11-letterige woord "association". De letters zijn donkerblauw, waarbij de vier letters van het element ISSI een dunne gele omranding hebben. Achter de letters SS is een cirkel afgebeeld, die enigszins lijkt op een globe.

51. 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 letters ISS prominent weergegeven in een witte, contrasterende, kleurstelling tegen een zwarte ellipsvormige achtergrond. Het Bureau is van oordeel dat het wordelement in het ingeroepen recht het dominante element vormt. In het betwiste teken zijn de letters ISSI groot zijn weergegeven. Het woord "association" is kleiner weergegeven en het figuratieve element ("globe") is op de achtergrond zichtbaar, waardoor naar oordeel van het Bureau een grotere impact toekomt aan het wordelement ISSI.

52. Niettemin, zijn de beeldelementen van merk en teken niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012), waarbij het Bureau van oordeel is dat een lichte overeenkomst tussen de ronde achtergrond van het betwiste teken en de ellipsvormige achtergrond van het ingeroepen recht de consument niet volledig zal ontgaan.

53. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. De letters waaruit het ingeroepen recht bestaat, vormen de eerste drie letters van de vier dominante letters waaruit het betwiste teken bestaat. Het tweede wordelement van het betwiste teken, "association", zal mede door de lengte, weliswaar worden opgemerkt, maar het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

54. Het dominante element van het ingeroepen recht bestaat uit de letters ISS, het dominante wordelement van het betwiste teken bestaat uit de letters ISSI. Het wordelement van het ingeroepen recht is volledig hernomen in het betwiste teken. Hoewel over het algemeen geldt dat bij kortere tekens de verschillen eerder opvallen dan de overeenkomsten en het betwiste teken een palindroom is, geldt dat het verschil in de dominante elementen slechts gelegen is in de slotletter -I van het betwiste teken. Deze letter is uit zijn aard visueel minder pregnant en bovendien betreft het een herhaling van de eerste letter, zoals die ook is opgenomen in het ingeroepen recht.

55. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de verschillen onvoldoende zijn om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. Er dient immers hier aan herinnerd te worden dat de betrokken consument vaak een onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld bijhouden van de karakteristieken van de tekens.

56. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

57. In auditief opzicht geldt dat het ingeroepen recht uit drie letters bestaat, die als zodanig geen bestaand woord in één van de Benelux talen vormen. Het zal worden opgevat en uitgesproken als afkorting, waarbij de opeenvolgende letters separaat worden uitgesproken als [i-s-s] of [aj-ɛs-ɛs]. Het dominante element van het betwiste teken bestaat uit de vier letters ISSI. Hoewel deze opeenvolgende letters als één woord kunnen worden uitgesproken [issi], gaat het Bureau er van uit dat, zoals verweerder overigens ook aangeeft (zie overweging 21), het betwiste teken door de samenstelling, de presentatie en het gebrek aan zelfstandige betekenis, ook zal worden opgevat als afkorting. De letters zullen dientengevolge separaat worden uitgesproken als [i-s-s-i] of [aj-ɛs-ɛs-aj].

58. Ten aanzien van het andere woordelement van het betwiste teken, te weten "association", is het Bureau van oordeel dat dit element in voorliggend geval niet bij de uitspraak zal worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt (zie ook BBIE, Tresbien-être, oppositiebeslissing 2002421, 17 augustus 2009). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

59. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in auditief opzicht overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

60. De dominante elementen van merk en teken, te weten ISS en ISSI, hebben als zodanig geen betekenis, anders dan dat zij zeer vermoedelijk zullen worden opgevat als afkortingen. Het beschrijvende woordelement "association" in het betwiste teken betekent "vereniging" en duidt op de rechtsvorm waaronder de diensten (van verweerder) worden verleend.

61. Naar oordeel van het Bureau is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Uniemerk 968240):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ISS	

62. Het hiervoor overwogene geldt onverkort ten aanzien van de vergelijking met het tweede ingeroepen recht, dat uitsluitend bestaat uit het woordmerk ISS, met dien verstande dat hier uiteraard geen associatie wordt opgeroepen tussen de beeldelementen (zie overweging 52).

Conclusie

63. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen. In auditief opzicht stemmen zij overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de diensten

64. 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).

65. De te vergelijken diensten, waarvoor het normale gebruik werd aangetoond, zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>CI 35 Management of business processes for companies concerning outsourcing relating to security services; business consultancy services all relating to security.</p> <p>KI 35 Management van zakelijke processen voor bedrijven betreffende outsourcing van veiligheidsdiensten; zakelijke adviesdiensten met betrekking tot veiligheid.</p>	
<p>C 45 Security services for the protection of property and individuals; advice on security issues, guard and alarm services; safety control of individuals and property; security services for controlling admission to buildings and public places; night watching; surveillance of burglar and security devices and alarms; civil protection; surveillance of property and individuals; search for missing persons; bodyguard services; security control of persons and luggage in airports; security services for controlling admission in connection with airport check-ins.</p> <p>KI 45 Veiligheidsdiensten voor de bescherming van zaken en personen; advisering inzake veiligheidsvraagstukken, bewakings- en alarmdiensten; beveiligingsdiensten voor personen en zaken; veiligheidsdiensten voor toegangscontrole tot gebouwen en publieke plaatsen; nachtwakersdiensten; bewaking van en toezicht op inbraak en beveiligingssystemen en – alarmen; burgerbescherming; bewaking van zaken en personen; opsporen van vermiste personen; diensten van bodyguards; veiligheidscontroles van personen en bagage op luchthavens; veiligheidsdiensten in het kader van de</p>	<p>KI 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van gebouwen, goederen en personen, waaronder identificatie- en (toegangs)controle; beveiliging waaronder het voorkomen van criminaliteit, diefstal, inbraak, overvallen en terrorisme; bewakingsdiensten ter bescherming van gebouwen, goederen en personen; mobiele bewakingspatrouilles en surveillancediensten (bewaking); bewakingsdiensten via meldkamers; alarmopvolging in het kader van beveiliging en bewaking van gebouwen, goederen en personen; diensten van lijfwachten; diensten van beveiligingsbeambten (veiligheidsdiensten); veiligheidsinspecties, - audits en - analyses voor veiligheidsdoeleinden in het kader van risico-inventarisatie en veiligheidsscans; verhuur van beveiligings-, alarm-, brandmeld-, inbraak-, overval- en brandsignaleringsapparatuur; veiligheidsadviezen in het kader van het aanschaffen van beveiligingsproducten en -diensten; aanvragen van beveiligings- en veiligheidsvergunningen; controleren van organisaties in het kader van het instandhouden van beveiligings- en veiligheidsvergunningen; advisering, voorlichting en informatie inzake</p>

<p>toegangscontrole bij check-in's op luchthavens.</p> <p><i>(Internationale inschrijving 968240)</i></p> <p>CI 45 Security services for the protection of property and individuals; advice on security issues, guard and alarm services; safety control of individuals and property; admittance control; night watching; surveillance of burglar and security devices and alarms; civil protection; surveillance of property and individuals; search for missing persons; bodyguard services.</p> <p>KI 45 Veiligheidsdiensten voor de bescherming van zaken en personen; advisering inzake veiligheidsvraagstukken, bewakings- en alarmdiensten; beveiligingsdiensten voor personen en zaken; toegangscontrole; nachtwakersdiensten; bewaking van en toezicht op inbraak en beveiligingssystemen en –alarmen; burgerbescherming; bewaking van zaken en personen; opsporen van vermiste personen; diensten van bodyguards.</p> <p><i>(Internationale inschrijving 938431)</i></p>	<p>voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p><i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is van de dienstenopgave werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i></p>	

Klasse 45

66. Verweerder is expliciet van mening dat de volgende diensten soortgelijk zijn (zie ook overweging 23): "identificatie- en (toegangs)controle; beveiliging waaronder het voorkomen van criminaliteit, diefstal, inbraak, overvallen en terrorisme; mobiele bewakingspatrouilles en surveillancediensten (bewaking); bewakingsdiensten via meldkamers; alarmopvolging in het kader van beveiliging en bewaking van gebouwen, goederen en personen; diensten van beveiligingsbeambten (veiligheidsdiensten); veiligheidsinspecties, -audits en -analyses voor veiligheidsdoeleinden in het kader van risico- inventarisatie en veiligheidsscans; verhuur van beveiligings-, alarm-, brandmeld-, inbraak-, overval- en brandsignaleringsapparatuur; veiligheidsadviezen in het kader van het aanschaffen van beveiligingsproducten en -diensten; aanvragen van beveiligings- en veiligheidsvergunningen; controleren van organisaties in het kader van het instandhouden van beveiligings- en veiligheidsvergunningen;

advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet”. De soortgelijkheid van deze diensten is daarmee *in confesso*.

67. De diensten “*veiligheids- en bewakingsdienstendiensten voor de bescherming van gebouwen, goederen en personen*” zijn identiek aan de diensten “*security services for the protection of property and individuals*” en “*safety control of individuals and property*”. Onder het Engelse begrip “property” dienen zowel goederen als gebouwen te worden begrepen. De diensten zijn daarmee identiek.

68. De “*diensten van lijfwachten*” vormen een species van het genus “*veiligheids- en bewakingsdienstendiensten voor de bescherming van personen*” en zijn derhalve identiek dan wel sterk soortgelijk daaraan.

69. De diensten “*juridische diensten*” betreffen gespecialiseerde diensten verleend door juristen, advocaten en/of notarissen. Het gaat daarbij om juridisch advies en juridische bijstand ten behoeve van personen en organisaties. De diensten verschillen naar hun aard, bestemming, herkomst en wijze van distributie van enige dienst van de ingeroepen rechten. Ook is er geen sprake van concurrerende of complementaire diensten. De diensten zijn niet-soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten.

Conclusie

70. De diensten zijn deels *in confesso*, deels identiek dan wel sterk soortgelijk en deels niet-soortgelijk.

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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie zijn gericht op zowel het algemene publiek als op zakelijke klanten met specifieke kennis en expertise. Het aandachtsniveau mag worden verondersteld hoger dan gemiddeld te zijn aangezien de diensten betrekking hebben op beschermen en beveiligen van mensen en zaken. Bij het afnemen van dergelijke diensten mag worden verondersteld dat afgewogen keuzes worden gemaakt. Zij behoren niet tot de dagdagelijkse diensten.

73. 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, reeds geciteerd). Het ingeschreven ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het teken niets zegt over de betreffende diensten.

74. Verweerder stelt dat de ingeroepen rechten een beperkt onderscheidend vermogen toekomt, aangezien er veel merken met het element ISS bestaan die zijn ingeschreven in de Europese Unie en waarvan de opposant niet de houder is (zie overweging 22). Het Bureau wijst erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

75. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, het publiek, zelfs met een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

76. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke diensten, waaronder begrepen de diensten waarvan de soortgelijkheid in confesso is.

IV. BESLUIT

77. Oppositie met nummer 2011092 wordt gedeeltelijk toegewezen.

78. Het Benelux depot 1311154 wordt niet ingeschreven voor de diensten waartegen de oppositie is gericht en die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 45: Veiligheidsdiensten voor de bescherming van gebouwen, goederen en personen, waaronder identificatie- en (toegangs)controle; beveiliging waaronder het voorkomen van criminaliteit, diefstal, inbraak, overvallen en terrorisme; bewakingsdiensten ter bescherming van gebouwen, goederen en personen; mobiele bewakingspatrouilles en surveillancediensten (bewaking); bewakingsdiensten via meldkamers; alarmopvolging in het kader van beveiliging en bewaking van gebouwen, goederen en personen; diensten van lijfwachten; diensten van beveiligingsbeambten (veiligheidsdiensten); veiligheidsinspecties, -audits en -analyses voor veiligheidsdoeleinden in het kader van risico-inventarisatie en veiligheidsscans; verhuur van beveiligings-, alarm-, brandmeld-, inbraak-, overval- en brandsignaleringsapparatuur; veiligheidsadviezen in het kader van het aanschaffen van beveiligingsproducten en -diensten; aanvragen van beveiligings- en veiligheidsvergunningen; controleren van organisaties in het kader van het instandhouden van beveiligings- en veiligheidsvergunningen;

advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

79. Het Benelux depot met nummer 1311154 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, waartegen de oppositie niet was gericht of welke niet-soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 39: (*alle diensten*).
- Klasse 41: (*alle diensten*).
- Klasse 45: Juridische diensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

80. 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.

Den Haag, 23 januari 2017

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten