BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014219
van 12 maart 2020

Opposant: **Phoenix Opleidingen TA/NLP B.V.**
Raiffeisenlaan 26A
3571 TE Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Altius CVBA**
Tour & Taxis Building
Havenlaan 86 C, B.414
1000 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 565063**
PHOENIX OPLEIDINGEN TA/NLP

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 809958**
PHOENIX OPLEIDINGEN

Ingeroepen merk 3: **Benelux inschrijving 811309**

Ingeroepen merk 4: **Benelux inschrijving 956134**

tegen

Verweerder: **MyFenix BVBA**
Muzeumstraat 25
1730 Asse
België

Gemachtigde: **KOBALT Legal**
Lijsterbeslaan 8
2950 Kapellen
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1372079**

MyFenix

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 maart 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk MyFenix voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1372079 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 april 2018.

2. Op 13 juni 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 565063 van het woordmerk PHOENIX OPLEIDINGEN TA/NLP, ingediend op 21 november 1994 voor waren en diensten in de klassen 16 en 41;

- Benelux inschrijving 809958 van het woordmerk PHOENIX OPLEIDINGEN, ingediend op 19 oktober 2006 en ingeschreven op 24 oktober 2006 voor waren en diensten in de klassen 16 en 41;

- Benelux inschrijving 811309 van het gecombineerde woord-/beeldmerk Phoenix Opleidingen, ingediend op 19 oktober 2006 en ingeschreven op 10 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 16 en 41;

- Benelux inschrijving 956134 van het beeldmerk , ingediend op 16 april 2014 en ingeschreven op 17 juli 2014 voor waren en diensten in de klassen 16 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de diensten in klasse 41 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").[1]

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 14 juni 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 12 september 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat hij reeds sinds 1989 coaching, opleidingen en workshops aanbiedt op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en leiderschap. Dit doet hij onder de naam "Phoenix Opleidingen" en een logo van een gestileerde feniks.

10. Volgens opposant is het woordelement PHOENIX, al dan niet in licht gestileerde vorm, duidelijk het dominante en onderscheidende element in de ingeroepen merken. Het element "opleiding" zal immers als beschrijvend worden beschouwd voor de betrokken diensten. Het dominante en onderscheidende element in het betwiste merk is volgens opposant het element FENIX; het element MY zal louter worden begrepen als een bezittelijk voornaamwoord.

11. De woorden PHOENIX en FENIX zullen door de gemiddelde Benelux consument quasi identiek worden uitgesproken als [feniks].

12. Visueel zijn de vier laatste letters van de woorden PHOENIX en FENIX identiek. Deze overeenstemming wordt volgens opposant nog vergroot door toevoeging van de figuratieve elementen, telkens bestaande uit een feniks, waarbij de vleugels een cirkel vormen. Opposant concludeert dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.

13. Conceptueel zullen zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk begrepen worden als het woord feniks en zijn de merken dus identiek, aldus opposant.

14. Opposant wijst erop dat de (deels) verschillende indeling in klassen niet in de weg staat aan de overeenstemming van de waren en diensten.

15. Volgens opposant stemmen de waren van het betwiste merk in klasse 9 overeen met de diensten van de ingeroepen rechten in klasse 41. Immers, deze diverse softwaretoepassingen kunnen ook voor opleidingsdoeleinden worden gebruikt en bovendien kunnen de waren en diensten in kwestie samenvallen in de methode van gebruik, de eindgebruikers en distributiekanalen.

16. De diensten van het betwiste merk in klasse 35 stemmen volgens opposant overeen met de diensten van de ingeroepen rechten in klasse 41. Al deze diensten kunnen immers betrekking hebben op de sector van human resources en de analyse van enerzijds de werkomgeving en anderzijds de invloed daarvan op het professionele alsook het privéleven en het daarmee leren omgaan.

17. De diensten van het betwiste merk in de klassen 41 en 44 stemmen volgens opposant overeen met de diensten van de ingeroepen rechten in klasse 41. Immers, al die diensten dienen tot het begeleiden en opleiden van mensen zowel op professioneel als persoonlijk gebied en het vinden van de balans daartussen.

18. De ingeroepen rechten hebben volgens opposant een normaal inherent onderscheidend vermogen aangezien de gemiddelde consument hierin geen uitdrukkelijke betekenis ziet in verband met de betrokken diensten. Bovendien heeft opposant sinds zijn oprichting in 1989 uitgebreid gebruik gemaakt van deze merken en aanzienlijk geïnvesteerd in het promoten ervan. Bijgevolg genieten deze merken zelfs een verhoogd onderscheidend vermogen en een ruimere beschermingsomvang, aldus opposant.

19. Op grond van het voorgaande concludeert opposant tot het bestaan van gevaar voor verwarring. om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste merk te weigeren en verweerder te veroordelen tot de kosten.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder licht toe dat het door hem aangeboden softwareplatform hulp en begeleiding biedt ten behoeve van werknemers met stress, HR-verantwoordelijken voor het analyseren van het algemeen welzijn binnen de onderneming en coaches bij het ondersteunen van mensen. In tegenstelling tot opposant richt verweerder zich met het betwiste merk uitsluitend tot bedrijven.

21. Verweerder stelt vast dat de oppositie laattijdig is ingediend, namelijk op 16 juni 2018, zoals opposant zelf vermeldt in zijn argumenten. Reeds om die reden moet de oppositie worden afgewezen, aldus verweerder.

22. Volgens verweerder mogen de elementen OPLEIDINGEN in de ingeroepen merken en MY in het betwiste merk geenszins worden weggelaten. Dit laatste duidt net op het feit dat het softwareplatform voor de gebruiker een persoonlijke noot is om het welzijn op de werkvloer te bevorderen. Het enige wat de gemiddelde consument zal weglaten is de toevoeging TA/NLP, die louter de methodologie van de opleidingen aanduidt, namelijk transactionele analyse en neuro-linguïstisch programmeren.

23. Nog afgezien van deze verschillende elementen, acht verweerder het niet vanzelfsprekend dat de elementen PHOENIX en FENIX hetzelfde zullen worden uitgesproken; de Engelse uitspraak is [fieniks] en de Nederlandse [feniks].

24. Visueel verschillen de merken door de positie van het figuratieve element ten opzicht van de woordelementen, de positie van de verschillende woordelementen (boven, onder of naast elkaar), de stilering (het lettertype) van de woordelementen en de kleuren.

25. Verweerder merkt op dat zijn kernactiviteiten duidelijk heel verschillend zijn van die van opposant. Opposant organiseert opleidingen, cursussen en workshops en stelt daartoe zijn eigen lokalen, onderwijzers, medewerkers, lunches en publicaties te beschikking. Verweerder daarentegen stelt enkel en alleen een digitale applicatie te beschikking. Die applicatie is bovendien voornamelijk gericht op het optimaliseren van de productiviteit en het welzijn binnen een bedrijfsorganisatie, terwijl de diensten van opposant gericht zijn op de ontwikkeling van de deelnemende individuen.

26. Bovendien wijst verweerder erop dat opposant zijn diensten uitsluitend aanbiedt in Nederland, althans is niet bewezen dat hij ze ook aanbiedt in België en in Luxemburg.

27. Volgens verweerder spreekt het voor zich dat de betrokken waren en diensten geen gewone consumptiegoederen zijn, maar daarentegen een zeer specifiek doel dienen en dus slechts na een bijzonder aandachtig onderzoek worden aangekocht, zodat moet worden uitgegaan van een zeer hoog aandachtsniveau bij het relevante publiek.

28. Verweerder wijst erop dat de elementen OPLEIDINGEN TA/NLP in de ingeroepen rechten verwijzen naar het aanbod van specifieke opleidingen waarbij gebruik wordt gemaakt van transactionele analyse en neurolinguistisch programmeren. Daarnaast stelt verweerder vast dat in Nederland en België honderden bedrijven het woordelement PHOENIX gebruiken. Hij concludeert uit dit alles dat de ingeroepen merken geen of alleszins slechts een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben.

29. Volgens verweerder dient de oppositie in hoofdorde te worden afgewezen omdat ze laattijdig is ingediend. In ondergeschikte orde moet zij worden afgewezen bij gebrek aan overeenstemming tussen de merken en de waren en diensten, het hoge aandachtsniveau van de gemiddelde consument en het zeer beperkt onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Tevens vraagt hij om opposant te veroordelen tot betaling van alle kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

30. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

31. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven […] indien: […] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

33. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

34. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

35. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

36. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot de eerste twee ingeroepen merken (Benelux inschrijvingen 565063 en 809958, hierna aan te duiden als "het ingeroepen merk"):

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
PHOENIX OPLEIDINGEN TA/NLP	MyFenix
PHOENIX OPLEIDINGEN	

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden en (het eerste) een lettercombinatie. PHOENIX is Engels voor "feniks", een bekend fabeldier uit de Griekse mythologie dat in staat is om de vijfhonderd jaar uit zijn eigen as te herrijzen.[2] Ook wordt het woord in figuurlijke betekenis gebruikt, als "unicum, zeldzaamheid" (zie Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal en Groot woordenboek Engels-Nederlands).

38. 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, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel OPLEIDINGEN in de ingeroepen merken. Dit bestanddeel zal als een beschrijvende aanduiding worden gezien voor diensten in verband met opleidingen en niet als een onderscheidend bestanddeel van het merk.

39. Ook de lettercombinatie TA/NLP in het eerste ingeroepen merk is volgens verweerder beschrijvend, aangezien het staat voor "transactionele analyse en neuro-linguïstisch programmeren" (zie punt 22). Ook al zou (een deel van) het in aanmerking komend publiek deze betekenis vatten, dan nog zal deze lettercombinatie niet worden aangemerkt als het dominante element van het merk, aangezien ze helemaal aan het einde van het merk staat en de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004,

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(folklore).

ECLI:EU:T:2004:79). Begripsmatig zal de consument dus de meeste aandacht schenken aan het element PHOENIX in het ingeroepen merk.

40. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerde afbeelding van een feniks in helder groen, gevolgd door het woord MyFeniks, eveneens in helder groene letters. Volgens verweerder mag het bezittelijk voornaamwoord *My* geenszins worden weggelaten (zie punt 22). Zonder dit element te willen weglaten, wijst het Bureau in dit verband op de reeds lange tijd bestaande tendens om dienstverleningen, websites en dergelijke te "personaliseren" door middel van een rubriek *My…*, waarbij de puntjes staan voor de algemene dienstverlening, website en dergelijke en de combinatie met *my* voor het gepersonaliseerde deel ervan. Voor de dienstverlening van verweerder is dit niet anders; verweerder geeft immers zelf aan dat het bezittelijk voornaamwoord duidt op het feit dat het softwareplatform voor de gebruiker een persoonlijke noot is (zie punt 22). Aangezien ook de consument het bezittelijk voornaamwoord *my* in die zin zal opvatten, zal de meeste aandacht uitgaan naar het element Fenix.

41. Aangezien er verschillende spellingsvarianten van deze legendarische vogel in omloop zijn, zal de consument niet steeds weet hebben van de juiste schrijfwijze: Phoenix, Phenix, Phönix, Phénix, Fenix of Feniks. In ieder geval is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het betwiste merk in verband zal brengen met dit mythologische dier, te meer gelet op de aanwezigheid van een gestileerd weergegeven afbeelding ervan.

42. Aangezien het ingeroepen en het betwiste merk eenzelfde begripsmatige lading hebben, is het Bureau van oordeel dat de merken begripsmatig in zeer sterke mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

43. Ook visueel is het element PHOENIX dominant in het ingeroepen merk, aangezien dit het eerste element is. De vier laatste letters van het betwiste merk zijn identiek aan de vier laatste letters van dit element. Daardoor is de visuele totaalindruk in zekere mate overeenstemmend, ondanks de verschilpunten van enkele verschillende letters, een figuratief element en het gebruik van een kleur in het betwiste merk.

44. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. 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 GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

46. Het Bureau is van oordeel dat de lettercombinatie TA/NLP en de aanduiding OPLEIDINGEN in het ingeroepen merk zullen worden opgevat als (al dan niet beschrijvende) toevoegingen bij het merk en niet zullen worden betrokken bij de uitspraak ervan (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). 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, ECLI:EU:T:2006:370).

47. Dan nog acht verweerder de uitspraak van de merken verschillend, omdat niet valt uit te sluiten dat het ene in het Engels zal worden uitgesproken en het andere in het Nederlands (zie punt 23). Vooreerst acht het Bureau dit verschil in uitspraak subtiel: [fi:nɪks] versus [feniks]. Daarnaast valt niet in te zien dat voor de niet Nederlandse schrijfwijze Fenix geopteerd zou worden voor de Nederlandse uitspraak, zeker niet gelet op het voorafgaande Engelse woord *My*. Ten slotte valt evenmin uit te sluiten dat in ieder geval een deel van het in aanmerking komend publiek voor beide merken zal opteren voor de Engelse uitspraak. In dat verband zij er nog op gewezen dat volgens vaste rechtspraak gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

48. Auditief zijn de merken sterk overeenstemmend.

Conclusie

49. De merken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel zijn zij in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

50. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

51. Bij de vergelijking van de diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten van het betwiste merk, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

52. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
	Klasse 9 Software; Softwareplatforms; Softwarepakketten; Softwaretoepassingen; Software (Interactieve -).
	Klasse 35 Gegevensverwerkingsdiensten in de gezondheidszorg; Analyse van ondernemingsgedrag; Analyse van de houding van ondernemingen; Analyse van businesstrends; Advisering inzake bedrijfsorganisatie; Advisering met betrekking tot personeelszaken; Automatische gegevensverwerking; Beheer van gegevensbestanden; Elektronische

	dataverwerking.
565063 Klasse 41 Instructies en opleidingen; organiseren en geven van cursussen en scholing zowel op professioneel als op persoonlijk gebied; organiseren van seminaria en workshops; advisering en begeleiding met betrekking tot en op het gebied van opleidingen, cursussen, seminaria en workshops. ***809958*** Klasse 41 Opvoeding; opleiding; onderwijs; cursussen; seminars en workshops; organiseren van educatieve bijeenkomsten, opleidingen, trainingen, seminars en cursussen; publiceren en uitgeven van boeken en andere drukwerken al dan niet via elektronische weg; beroepsvoorlichting; uitgeven van drukwerken en andere (elektronische) publicaties.	Klasse 41 Loopbaanbegeleiding en -coaching [training- en onderwijsadvies]; Educatieve diensten in de vorm van coaching; Personal coaching [opleiding]; Life coaching (training); Coaching [instructie]; Coaching (training); Onderwijs inzake gezondheid; Educatieve diensten in de gezondheidszorgsector; Instructiecursussen met betrekking tot de gezondheid.
	Klasse 44 Stresstherapie; Gezondheidszorg; Gezondheidsonderzoek; Publieke gezondheidszorg; Gezondheidszorg (Advisering inzake -); Gezondheidszorg voor mensen; Gezondheidsinformatie en - advisering; Beoordelingen op medische gezondheid; Gezondheid (Professionele raadgeving inzake -); Onderzoek ter beoordeling van gezondheid; Het leveren van gezondheidsinformatie; Gezondheidszorg met betrekking tot ontspanningstherapie; Consultancy met betrekking tot gezondheidszorg; Advisering met betrekking tot de gezondheid.

Klasse 9

53. Vooraf zij opgemerkt dat het feit alleen dat het betwiste merk in een andere klasse is ingedeeld dan de ingeroepen merken geen rol speelt bij de vergelijking van de waren en diensten. Immers, de indeling in klassen dient uitsluitend een administratief doel en artikel 2.5bis, lid 7 BVIE bepaalt expliciet dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming van de waren of diensten.

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

55. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

56. In casu doet deze complementariteit zich evenwel niet voor. Uit de (zeer algemene) omschrijving van de softwareproducten van het betwiste merk blijkt niet dat deze onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de diensten van het ingeroepen merk. Zodoende zal de consument geen verband leggen tussen deze waren en diensten, behoudens het zeer algemene verband dat software tal van toepassingen kent en dus kan worden gebruikt voor tal van diensten. Dit verband is evenwel onvoldoende om tot overeenstemming tussen deze waren en diensten te kunnen concluderen.

Klasse 35

57. De diensten van het betwiste merk in deze klasse zijn gericht op verwerking en analyse van gegevens en advisering inzake bedrijfsorganisatie en personeelszaken. Volgens opposant kunnen de diensten waarop de oppositie is gebaseerd daarop betrekking hebben (zie punt 17). Echter, ook hier geldt dat dit niet blijkt uit de omschrijving van de diensten zoals opgenomen in het register. Uit hun aard kunnen instructies en opleidingen op schier eindeloos veel gebieden betrekking hebben, zodat zij in deze optiek zouden overeenstemmen met nagenoeg alle denkbare diensten. Bovendien kennen deze diensten een verschillend doelpubliek: de diensten van het ingeroepen merk zijn gericht op personen, terwijl de diensten van het betwiste merk zich richten op ondernemingen of organisaties. Ten slotte is ook de aard van deze diensten verschillend en zullen zij derhalve worden verstrekt door verschillende professionals.

Klasse 41

58. De diensten *educatieve diensten in de vorm van coaching, personal coaching [opleiding], life coaching (training), coaching [instructie], coaching (training), onderwijs inzake gezondheid, educatieve diensten in de gezondheidszorgsector* en *instructiecursussen met betrekking tot de gezondheid* van het betwiste merk vallen onder de diensten *instructies en opleidingen, organiseren en geven van cursussen en scholing zowel op professioneel als op persoonlijk gebied, opvoeding, opleiding, onderwijs, cursussen, seminars en workshops, organiseren van educatieve bijeenkomsten, opleidingen, trainingen, seminars en cursussen* van het ingeroepen merk en zijn derhalve dezelfde. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

59. De diensten *loopbaanbegeleiding en -coaching [training- en onderwijsadvies]* van het betwiste merk stemmen overeen met de diensten *advisering en begeleiding met betrekking tot en op het gebied*

van opleidingen, cursussen, seminaria en workshops en *beroepsvoorlichting* van het ingeroepen merk. Deze diensten geven inzicht in verschillende beroeps- en carrièremogelijkheden, bereiden daarop voor en bieden de nodige opleidingen daartoe.

Klasse 44

60. De diensten van het betwiste merk in deze klasse hebben alle betrekking op gezondheid en gezondheidszorg, terwijl de diensten van het ingeroepen recht onder meer zien op opvoeding, opleiding en onderwijs. Deze diensten zijn verschillend naar hun aard, bestemming en distributiekanalen. Ook hun doelpubliek is verschillend en zij kennen verschillende leveranciers. Deze diensten stemmen derhalve niet overeen.

Conclusie

61. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels gelijk aan, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

62. 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.

63. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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.

64. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten die zowel gericht kunnen zijn op de gemiddelde consument als op een professioneel publiek, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het in aanmerking te nemen aandachtsniveau dus normaal mag worden geacht.

65. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

66. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant beroept zich op een verhoogd onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, ingevolge het langdurige gebruik ervan (zie punt

18), maar draagt geen gegevens of stukken aan om deze stelling te staven, zodat zij niet nader kan worden onderzocht. Overigens is het Bureau van oordeel dat een verhoogd onderscheidend vermogen niet van invloed zou zijn geweest op de uitkomst van deze beslissing.

67. De merken zijn begripsmatig en auditief sterk overeenstemmend en visueel in zekere mate overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn deels gelijk, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de gelijke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

68. Verweerder baseert zich op een kennelijke verschrijving van opposant om te concluderen dat de oppositie te laat was ingediend en derhalve dient te worden afgewezen (zie punt 21). In dat geval zou zij echter niet ontvankelijk zijn geweest en zouden partijen daarvan in kennis zijn gesteld. De oppositie was (tijdig) ingediend op 13 juni 2018 en op 14 juni 2018 werden partijen in kennis gesteld van de ontvankelijkheid van de oppositie. De bewering van verweerder mist dus feitelijke grondslag.

69. Volgens verweerder biedt opposant zijn diensten uitsluitend aan in Nederland, althans is niet bewezen dat hij deze ook aanbiedt in België en in Luxemburg (zie punt 26). Het Bureau wijst er evenwel op dat verweerder niet om bewijs van gebruik heeft verzocht, zodat er moet worden van uitgegaan dat de merken normaal gebruikt zijn in de Benelux. Immers, de reikwijdte van een Beneluxmerk strekt zich van rechtswege uit over het gehele Beneluxgebied.

70. Met het feitelijke gebruik van de merken (zoals door verweerder toegelicht in punten 20 en 25) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken en van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

71. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het woord Phoenix een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien het door honderden ondernemingen wordt gebruikt (zie punt 28), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig is uitgesloten 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 de 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, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is aan deze voorwaarden niet voldaan.

72. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is

vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

73. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de gelijke en overeenstemmende diensten.

74. Ten aanzien van de overige ingeroepen merken geldt dat de oppositie is gebaseerd op identieke diensten, zodat zij niet zouden kunnen zorgen voor een ruimere toewijzing van de oppositie. Deze merken kunnen dus buiten beschouwing worden gelaten.

IV. BESLUIT

75. De oppositie met nummer 2014219 wordt gedeeltelijk toegewezen.

76. Benelux aanvraag 1372079 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: Alle diensten.

77. Benelux aanvraag 1372079 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 9: Alle waren.

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 44: Alle diensten.

78. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 12 maart 2020

Willy Neys *(rapporteur)* Pieter Veeze Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn