

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016156
van 27 juli 2022

Opposant: **Unipat IPR B.V.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 925615**
V.O.

Ingeroepen merk 2: **Internationale inschrijving 1168431**
V.O.

Ingeroepen merk 3: **Benelux inschrijving 932852**
V.O.

Ingeroepen merk 4: **Benelux inschrijving 935470**



tegen

Verweerder: **Frank van Eerden h.o.d.n. Vreemde Ogen**
Lekstraat 19
7103 JS Winterswijk
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1414939**



Vreemde Ogen

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

1. Op 14 april 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk **Vreemde Ogen** voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 45. Deze aanvraag is onder nummer 1414939 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 april 2020. Gaande de procedure heeft verweerder de diensten van het betwiste merk in klasse 45 geschrapt.

2. Op 24 juni 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 925615 van het woordmerk V.O., ingediend op 31 augustus 2012 en ingeschreven op 10 december 2012 voor diensten in klasse 45;
- Internationale inschrijving met geldigheid in de Europese Unie 1168431 van het woordmerk V.O., ingediend en ingeschreven op 21 februari 2013 voor diensten in klasse 45;
- Benelux inschrijving 932852 van het woordmerk V.O., ingediend op 17 januari 2013 en ingeschreven op 10 april 2013 voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 41;
- Benelux inschrijving 935470 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 26 maart 2013 en ingeschreven op 10 juli 2013 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 41 en 45.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 26 juni 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 14 juni 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. 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.

9. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste merk niet ingeschreven moet worden:

- *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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."*¹
- *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerik, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."*²

A. Argumenten opposant

10. Opposant wijst erop dat de ingeroepen merken al gedurende een eeuwigheid rechtshandhavend worden gebruikt in een groot aantal Europese landen waaronder Nederland, België en Duitsland en dus geldig zijn voor alle waren en diensten.

11. Opposant licht toe dat hij een van de grootste juridische dienstverleners is in de Benelux en de EU op het gebied van intellectuele en industriële eigendom en reeds sinds 1916 actief op de markt is. Hij heeft tien kantoren in diverse EU-landen en heeft een enorme bekendheid in de Benelux en daarbuiten. Vanuit Europa staat opposant zijn cliënten over de hele wereld bij op het gebied van IE in de ruimste zin van het woord. De afgelopen jaren heeft hij diverse malen de prestigieuze *The Netherlands prosecution IP Firm of the Year Award* van het gerenommeerde vakblad *Managing Intellectual Property* gewonnen, naast vele andere prijzen en awards. Als full-service dienstverlener verstrekt opposant naast juridisch advies en het handhaven van intellectuele eigendomsrechten ook vertaaldiensten, due diligence diensten, portfolio management, management consultancy diensten, R&D support, outsourcingdiensten en externe opleidingsdiensten.

12. De ingeroepen merken bezitten volgens opposant een groot inherent onderscheidend vermogen voor alle waren en diensten, aangezien ze geen enkele (beschrijvende) betekenis hebben in relatie tot de aangewezen waren en diensten. Daarnaast beroept opposant zich op de grote bekendheid en als gevolg daarvan het toegenomen onderscheidend vermogen van deze merken door zeer langdurig en wijdverbreid gebruik. Als gevolg daarvan zal er sneller sprake zijn van gevaar voor verwarring. Daarnaast beroept hij zich expliciet op deze bekendheid als zelfstandige basis voor de oppositie tegen niet-soortgelijke waren en diensten. Opposant legt documenten over ter staving van het verhoogd onderscheidend vermogen.

¹ Art. 2.2ter, lid 1 BVIE.

² Art. 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

13. Opposant meent dat de letters V en O het meest uitgesproken en in het oog springende deel van het betwiste merk vormen, gelet op hun grootte en de prominente plaatsing ervan. Daarmee neemt de lettercombinatie V O een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken in, terwijl de wordelementen Vreemde Ogen een zeer ondergeschikte positie bekleden. Daarnaast stemt het grafisch element in het betwiste merk overeen met dat van het vierde ingeroepen merk, namelijk een pijl die verwijst naar het daarboven geplaatste element V O.

14. Gelet op het dominante element van het betwiste teken, kan volgens opposant niet anders worden geconcludeerd dan dat de tekens auditief in hoge mate overeenstemmen.

15. Opposant stelt vast dat de tekens in hun geheel geen vaste betekenis bezitten en meent dan ook dat er geen sprake is van enige neutralisering van de geconstateerde visuele en auditieve overeenstemming.

16. Opposant stelt vast dat de diensten van het betwiste merk deels identiek zijn aan en deels overeenstemmen met de diensten van de ingeroepen merken. Het gebruik van de merken voor deze diensten vindt bovendien plaats in precies dezelfde branche (zakelijke dienstverlening, opleidingsdiensten en juridische dienstverlening) en richt zich tot eenzelfde professioneel publiek. Zo blijkt uit de website van verweerder dat een van zijn projecten plaatsvond jegens een door opposant gesponsorde onderneming. Hieruit volgt volgens hem duidelijk dat partijen dezelfde klanten bedienen, althans dezelfde doelgroep hebben, waardoor gevaar voor verwarring in de praktijk al voor de hand ligt.

17. Volgens opposant lijkt het betwiste teken op een "lollige versie" van de ingeroepen merken, waardoor het afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de uitstekende reputatie van deze merken.

18. Mocht het Bureau op grond van het voorgaande van oordeel zijn dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, dan benadrukt opposant dat hij ook de grond inroept van de artikelen 2.14, lid 1, jo. 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

19. Op grond van het door hem geconstateerde verwarringsgevaar, verzoekt opposant het Bureau om de onderhavige oppositie toe te wijzen en inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

20. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen merken verzocht.

22. Ten aanzien van de door opposant ingediende stukken, merkt verweerder vooreerst op dat nergens het gebruik van de ingeroepen merken blijkt door opposant. Ook is niet aangetoond dat gebruik van de merken door Verenigde Octrooibureaux met toestemming van opposant plaatsvindt. Verder vormt het uitbrengen van een juridische nieuwsbrief geen gebruik voor drukwerk, reclame, promotie, zakelijke administratie, administratieve diensten en zakelijk projectmanagement voor anderen. Daarnaast betwist verweerder dat er sprake is van normaal gebruik voor opleidingen, anders dan die op het gebied van intellectuele en industriële eigendom en het uitbrengen van drukwerk. Ten slotte betwist verweerder niet dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor vertaaldiensten en voor de diensten in klasse 45.

23. Volgens verweerder bestaat het wordelement van het betwiste teken uit de woorden VREEMDE OGEN en wordt het grafische element gevormd door een smiley, door opposant opgevat als de letters VO. Door het grafische element van de smiley te koppelen aan het onderscheidende element VREEMDE OGEN

wordt de aandacht van het publiek getrokken, aldus verweerder. Verweerder acht het van belang dat de tekens in hun totaliteit worden beoordeeld. De toevoeging van het element VREEMDE OGEN en het feit dat het grafische element van de smiley in het geheel niet overeenstemt met de ingeroepen merken, maken volgens verweerder dat van enige visuele overeenstemming geen sprake is.

24. De ingeroepen merken bestaan uit slechts twee lettertekens en zullen volgens verweerder ook als dusdanig worden uitgesproken [vee-oo]. Het bestreden teken bevat daarentegen verschillende woordelementen en zal worden uitgesproken als "VREEMDE OGEN", waarbij het element VO als visueel onderdeel door de meeste consumenten niet zal worden uitgesproken. Indien dit element wel wordt uitgesproken dan ligt de auditieve nadruk alsnog op de laatste twee langere woorden en wordt VO als één woord uitgesproken: [VO – VREEMDE – OGEN]. Verweerder concludeert dat de tekens in fonetisch opzicht niet overeenstemmen.

25. De ingeroepen merken hebben volgens verweerder geen betekenis. Anders dan opposant, meent hij dat dit bij het betwiste teken wel het geval is. "Vreemde ogen" is namelijk een gangbare Nederlandse uitdrukking in de zin van "ergens met vreemde ogen naar kijken", bijvoorbeeld naar het management in een organisatie. Als het grafische element van het betwiste merk wordt opgevat als de letters VO, zal dit element door het relevante publiek worden gepercipieerd als de afkorting van VREEMDE OGEN. Verweerder concludeert derhalve dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

26. Verweerder betwist niet dat een deel van de betrokken diensten identiek dan wel overeenstemmend zijn, maar meent dat een zeer groot deel ervan dat niet is.

27. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek in het voorliggende geval hoger dan gemiddeld is, aangezien het om een professioneel publiek gaat, dat bovendien over het algemeen trouw zal zijn aan een vaste dienstverlener met betrekking tot de onderhavige diensten.

28. Verweerder meent dat opposant onvoldoende bewijs levert van de gestelde bekendheid van zijn ingeroepen merken. De aangeleverde brochure toont die bekendheid niet aan, gegevens omtrent het marktaandeel ontbreken en de stukken zijn niet afkomstig van een onafhankelijke bron. Bovendien zal het publiek niet een verband leggen tussen het betwiste merk en de ingeroepen merken. En ten slotte is er volgens verweerder geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken.

29. Gelet op het bovenstaande, meent verweerder dat de betrokken merken vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en dat de ingeroepen merken voor een groot deel van de waren en diensten niet normaal zijn gebruikt. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

30. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.³

31. Het betwiste merk werd ingediend op 14 april 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 april 2015 tot 14 april 2020. Aangezien de ingeroepen

³ Art, 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

32. Blijkens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) 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.⁴ 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.⁵

33. 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.⁶ 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.⁷

34. 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.⁸

35. Overeenkomstig 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.⁹

36. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren en diensten, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 16 Drukwerk, waaronder drukwerk met informatie en nieuws over juridische zaken en intellectuele eigendom.

Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het beheren en beschikbaar stellen van databestanden met informatie over intellectuele en industriële eigendom; detachering van personeel; zakelijk projectmanagement; interim-management.

Klasse 41 Opleiding, waaronder opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom; vertaaldiensten; uitgeven van drukwerk.

Klasse 45 Juridische diensten, waaronder diensten van een octrooi- en merkenkantoor; arbitrage; juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom; juridische en technische onderzoeken; juridische adviesdiensten op het gebied van registratie, bewaking en handhaving van octrooien, merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen, kwekersrechten en domeinnamen.

⁴ HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul).

⁵ GEU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68 (Silk Cocoon); GEU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit); GEU 8 november 2007, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337 (Charlott).

⁶ GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); GEU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁷ GEU, Vitafruit, reeds aangehaald.

⁸ GEU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt); GEU 6 oktober 2004, T356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft); GEU, Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald.

⁹ Regel 1.25, lid 2 UR.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

37. Oposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van de ingeroepen merken:

- 1) Uittreksels KvK;
- 2) Marketingmaterialen;
- 3) Nieuwsuitingen en artikelen in vakbladen;
- 4) Uitdraaien WayBack Machine website;
- 5) Deelname aan events en beurzen;
- 6) Gebruik op Social Media kanalen;
- 7) Prijslijsten;
- 8) Databeheer van commerciële zaken, administratieve diensten;
- 9) Contracten en facturen detachering en interim-management;
- 10) Marketingmaterialen opleidingsdiensten;
- 11) Facturen opleidingsdiensten;
- 12) Facturen vertaaldiensten;
- 13) Uitgeven van drukwerk;
- 14) Facturen diensten in klasse 45.

38. De uittreksels van de KvK (nummer 1 hierboven) zijn luidens de toelichting van opposant bedoeld om een overzicht te geven van zijn concernrelaties. Een groot deel van de bewijsstukken wordt immers aangeleverd door andere ondernemingen of onder andere handelsnamen (waaronder Verenigde Octrooibureaux, hierna ook aangeduid als "VO"). Op dit punt beklagt verweerder zich erover dat nergens het gebruik van de ingeroepen merken blijkt door opposant en niet is aangetoond dat gebruik van de merken door VO met toestemming van opposant heeft plaats gevonden (zie punt 22). In dit verband wijst het Bureau erop dat gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt beschouwd als gebruik door de merkhouder.¹⁰ Deze toestemming blijkt impliciet wanneer opposant gebruik van zijn merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik.¹¹

39. De marketingmaterialen onder punt 2 hierboven zijn – zoals opposant aangeeft – materialen ter marketing van zijn diensten. Het gaat om door opposant uitgegeven en verspreide brochures folders en nieuwsbrieven met betrekking tot intellectuele eigendom (doorgaans aangeduid als IP en hoofdzakelijk octrooien, merken en tekeningen en modellen). De drukwerken zijn voornamelijk opgesteld in het Nederlands, maar een aantal artikelen ook in het Frans, Engels en Duits. Zowel het woordmerk V.O. als het gecombineerde woord-/beeldmerk komen in alle brochures voor, maar vaak is niet duidelijk of de tekens voor deze waren als merk worden gebruikt, dan wel als handelsnaam (*V.O Patents & trademarks, What can V.O. offer you ?*). Deze brochures, nieuwsbrieven en folders vallen ongetwijfeld onder de

¹⁰ Artikel 2.23bis, lid 6 BVIE.

¹¹ GEU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit).

categorie *drukwerk*, waaronder *drukwerk met informatie en nieuws over juridische zaken en intellectuele eigendom* waarvoor opposant het normaal gebruik wil aantonen. Het is echter duidelijk dat deze drukwerken louter dienen om opposant en diens IP-diensten onder de aandacht van het in aanmerking komend publiek te brengen en dat de ingeroepen merken nergens worden gebruikt voor de producten drukwerken als zodanig.

40. De nieuwsuitingen en artikelen in vakbladen (3) bevatten een aantal artikelen over IP-onderwerpen (*Securing evidence across borders in EU patent litigation, The patentability of stem cells in Europe, The Crystallized Goodwill of a Company: Trademarks*), met bijdragen van VO of van co-auteurs van VO. Daarnaast treffen we een brochure aan van het jubileumjaar 2016 van VO, Terugblik op de toekomst octrooien, merken en modellen / *Retrospective of the future of patents, trademarks and designs*. Tussendoor treffen we ook een onversneden reclameboodschap aan van VO (*we support you in maximizing the value of your intellectual property worldwide*), maar het zal duidelijk zijn dat deze bestemd is voor de eigen winkel en dat geen van de merkuitingen in deze artikelen of tijdschriften bestemd is voor de merkenrechtelijke bescherming van drukwerken.

41. In de uitdraaien via de WayBack Machine van de website van VO (4) treffen we uiteraard bij herhaling de ingeroepen merken aan, maar dan voornamelijk als profilering van het bedrijf zelf als "... een van de belangrijkste spelers op het gebied van octrooien en merken."

42. Uit stuk 5 blijkt dat VO heeft deelgenomen aan en/of sponsor is geweest van diverse events en beurzen in de Benelux, EU en daarbuiten onder de naam *V.O. Patents and Trademarks*. Het gaat om het jaarlijks internationaal *IP-evenement IP Service World*, de NIDV beurs (Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), de *Innovation for Health* beurs, de *Dutch Chemistry Conference* van *Chains*, *International Trademark Association (INTA)*, *Marques* (een Europese vakvereniging die de belangen van merkhouders behartigt), *European Communities Trade Mark Association (ECTA)*, een Europese organisatie voor kennisdeling op het gebied van intellectueel eigendom).

43. Voor het gebruik op Social Media kanalen (6) wijst opposant (onder andere) op volgende filmpjes op Youtube: *Filing a patent application: how does the procedure look like ?*, *Das Einreichen einer Patentanmeldung: Wie geht das?*, *Een patent aanvragen: hoe verloopt de procedure*, *V.O. Patents & Trademarks*, *Zelf aan de slag met octrooionderzoek*, *All services under one roof works very efficiently*. Het aantal views bedroeg telkens respectievelijk 1.069, 189, 597, 489, 10 en 183.

44. De prijslijsten (7) bevatten over de jaren 2016-2020 *Schedules of charges* voor allerlei diensten op het gebied van *patents, trademarks and designs* voor de EU, Benelux, Duitsland, *other countries* en *international trademark registrations*. Vanwege vertrouwelijkheid zijn de prijzen weggelakt, maar de verstrekte diensten worden wel vermeld en laten zich globaal als volgt rubriceren: *Standard filing services, Standard services from filing until grant, National validations, Watch services, Translations, Community Plant Variety Protection Right*.

45. Met betrekking tot databeheer van commerciële zaken en administratieve diensten (8) licht opposant toe dat hij actief de IP-portefeuilles beheert van al zijn cliënten, en daarmee het gehele administratieve traject uit handen neemt. Hij beheert de betreffende data zorgvuldig in zijn eigen management systeem, waaronder een online inlogportaal, waar cliënten customized data en overzichten uit kunnen halen. Deze dienstverlening is binnen de relevante periode consistent aan het hele cliëntenbestand van opposant verricht, en toont daarmee volgens hem rechtshandvend gebruik aan voor de diensten in klasse 35. Het Bureau stelt evenwel vast dat de stukken onder de kopjes *Inlogportaal* en *VO Client login* slechts instructies bevatten om toegang te krijgen tot de client portal met combined login (*With the combined login you enter the secure environment of VO and you specifically enter your own*

portfolio). Uit deze stukken blijkt niet het gebruik van de ingeroepen merken voor de diensten *beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het beheren en beschikbaar stellen van databestanden met informatie over intellectuele en industriële eigendom* in klasse 35.

46. Met betrekking tot de contracten en facturen detachering en interim-management (9) licht opposant toe dat hij gedurende de relevante periode diverse medewerkers heeft gedetacheerd tegen betaling en hij voegt enkele contracten en facturen terzake toe. Het Bureau merkt evenwel op dat in de contracten weliswaar de term *secondment agreement* wordt gebruikt, maar het komt erop neer dat de medewerkers van opposant de IP-diensten uit huis gaan verstrekken. Zo heet het in een van de overeenkomsten dat "... we (*Vereenigde Octrooibureaux N.V.*) shall be pleased to be entering into a professional relationship with X to provide intellectual property services, in particular with regards to project X" en "The secondment will involve various IP (patent) tasks normally entrusted to a qualified patent attorney in industry such as, amongst others, prosecution and handling of a number of patent families that are primarily in the grant procedure; counseling, drafting and negotiating of intellectual property agreements; counseling the business in connection with patent related matters, in particular regarding patentability and freedom to operate issues; filing and handling oppositions; drafting patent applications." En op de facturen vinden we omschrijvingen als "V.O.-octrooigemachtigde op locatie bij ...", "To services rendered to you in period...", "Attorney hours ...", "Advice". Nergens in deze omschrijvingen is sprake van interim-management. Het Bureau is ook van oordeel dat er geen sprake is van gebruik voor de dienst detachering. De uitgezonden medewerkers verrichten ter plekke diensten op het gebied van IE, maar de ingeroepen merken worden niet gebruikt voor de dienst detachering.

47. De marketingmaterialen opleidingsdiensten (10) tonen een vijftal programma's van seminars over de jaren 2015-2020 met betrekking tot diverse IP-thema's, zoals "Aan de slag met octrooien", "Aan de slag met merk- en modelbescherming", "Octrooidatabase en onderzoek", "Samenwerkingen, NDA's en geheimhouding", "Infringement, opposition, freedom to operate", "Authorities, requirements, timelines, costs", "Octrooiconclusies nader bekeken", "Hoe regel je IE-rechten in geval van samenwerking?", "Setting up an IP strategy", "Sufficiency of disclosure". Daarnaast worden een aantal (geanonimiseerde) deelnemerslijsten en certificaten getoond. Ten slotte legt opposant nog diverse facturen over waaruit volgens hem het aanbieden van de opleidingsdiensten duidelijk volgt. Het Bureau concludeert dan ook dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt voor de dienst *opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom*, hetgeen ook niet wordt betwist door verweerder (zie punt 22).

48. Opposant voegt een aantal facturen toe voor vertaaldiensten (12) en wijst erop dat die diensten ook worden vermeld in de prijslijsten onder punt 7. Het normaal gebruik van de ingeroepen merken voor deze diensten staat vast tussen partijen, aangezien het expliciet niet wordt betwist door verweerder.

49. Voor het uitgeven van drukwerk (13) verwijst opposant naar de reeds besproken marketingmaterialen onder punt 2. Net zomin als deze marketingmaterialen kunnen gelden als gebruik van de ingeroepen merken voor drukwerken, kunnen zij gelden als gebruik van de merken voor de dienst uitgeven van drukwerk. Het marketingmateriaal wordt immers door opposant voor eigen behoefte geproduceerd en verspreid ter promotie van zijn eigen activiteiten. Dit is dus geen dienst (naar derden toe) in merkenrechtelijke zin.

50. Als bewijs van gebruik van de ingeroepen merken voor de diensten in klasse 45 legt opposant een aantal facturen voor (14). Deze kunnen echter onbesproken blijven, aangezien het gebruik voor deze diensten niet is weersproken door verweerder (zie punt 22).

Conclusie

51. Uit de ingediende stukken is gebleken dat de ingeroepen merken in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor de volgende diensten, zoals ook expliciet erkend door verweerder:

Klasse 41 Opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom; vertaaldiensten.

Klasse 45 Juridische diensten, waaronder diensten van een octrooi- en merkenkantoor; arbitrage; juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom; juridische en technische onderzoeken; juridische adviesdiensten op het gebied van registratie, bewaking en handhaving van octrooien, merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen, kwekersrechten en domeinnamen.

52. Voor de overige waren en diensten is het normaal gebruik niet aangetoond, zodat de oppositie moet worden beperkt tot de hierboven genoemde diensten.¹²

A.2 Grond 1: verwarringsgevaar

53. 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.

54. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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*".¹³

55. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹⁴

56. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹⁵

Vergelijking van de tekens

57. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie

¹² Art. 2.16, lid 2 BVIE.

¹³ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

¹⁴ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

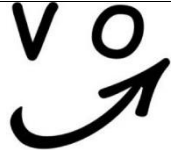
van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹⁶

58. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁷ De totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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.¹⁸

59. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

60. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot de ingeroepen woordmerken: deze zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Hieronder zal er in het enkelvoud naar worden verwezen.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
V.O.	 <p data-bbox="831 1189 1013 1220">Vreemde Ogen</p>

Visuele vergelijking

61. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit de letters V en O, waarbij iedere letter wordt gevolgd door een punt. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk met bovenaan twee grote zwarte beeldelementen waarin het publiek duidelijk de letters V en O herkent, met daaronder een gebogen zwarte pijl die naar rechtsboven wijst en daaronder, in veel kleinere letters, de woorden "Vreemde Ogen".

62. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement.¹⁹ In het voorliggende geval bestaan de figuratieve elementen louter uit de iets gestileerd weergegeven letters V en O en de gebogen pijl daaronder. Met name de gebogen pijl zal weliswaar niet aan de aandacht van de

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁹ Zie in die zin ook GEU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE).

betrokken consument ontsnappen²⁰, maar dit neemt niet weg dat de letters V en O geheel bovenaan duidelijk waarneembaar zijn en niet worden overschaduwed door de beeldelementen. In dit verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk.²¹ De overige wordelementen vallen visueel minder op, aangezien ze geheel onderaan zijn geplaatst en in veel kleinere letters zijn weergegeven.

63. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.²² Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat.²³ Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken.²⁴

64. In casu is het ingeroepen merk integraal opgenomen in het betwiste merk (behalve de punten) en behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, aangezien het geheel bovenaan is geplaatst en in grote zwarte letters is weergegeven.

65. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

66. 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.²⁵

67. In casu zullen de letters V-O in het betwiste merk hetzelfde worden uitgesproken als het ingeroepen merk. Verweerder meent dat ze veeleer samen zullen worden uitgesproken als [vo], maar dit komt het Bureau weinig aannemelijk voor, mede gelet op de duidelijk aanwezige spatie tussen beide letters. Het tweede wordelement van het betwiste merk is veel langer en is auditief geheel verschillend van het ingeroepen merk.

68. De merken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

69. Het betwiste merk beoogt weliswaar een smiley voor te stellen, aldus verweerder (zie punt 23), maar dit is bij een eerste waarneming niet meteen duidelijk en in ieder geval zal toch minstens een deel van het in aanmerking komend publiek de letters V en O herkennen. In dit verband zij er nog op gewezen dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek reeds volstaat.²⁶

70. Opposant meent dat de tekens geen betekenis hebben (zie punt 15), volgens verweerder komen de woorden "vreemde ogen" voor in de Nederlandse uitdrukking "ergens met vreemde ogen naar kijken" (zie punt 25). "Vreemde ogen" zou dus door het in aanmerking komend publiek kunnen worden opgevat als "rare ogen, een kritische blik" of nog als "ogen van een vreemde", zoals in de zegswijze *vreemde*

²⁰ Zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE-4MOVE).

²¹ Zie in die zin GEU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

²² Zie arresten Matratzen en Sabel, beide reeds aangehaald.

²³ GEU 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489 (ECOBBLUE).

²⁴ HvJEU 6 oktober 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594 (THOMSON LIFE).

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

²⁶ GEU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).



ogen dwingen (de ogen van een vreemde hebben meer invloed dan van een bekende, zie ensie.nl/spreekwoord/vreemde-ogen-dwingen). Dit neemt echter niet weg dat het element VO geen betekenis heeft en de tekens in hun geheel dus geen vaststaande betekenis hebben.

71. Aangezien geen van beide tekens een vaststaande betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

72. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing.

Met betrekking tot het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk (Benelux inschrijving 935470):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

73. Gelet op de toegevoegde grafische elementen in dit ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk zijn de verschillen met het betwiste merk alleen maar groter en zal de mate van overeenstemming tussen de tekens in ieder geval niet hoger uitvallen.

Vergelijking van de diensten

74. 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.²⁷

75. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁸

76. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 35 Reclame; verstrekking van zakelijke informatie; werving en selectie, uitzenden, uitlenen en detachering van personeel; outplacement; interim management; arbeidsbemiddeling; advisering ten aanzien van personeel en personeelszaken, waaronder loopbaanbegeleiding en carrièreplanning (beroepskeuzeadvies); advies en informatie betreffende commercieel bedrijfsbeheer; bedrijfsorganisatorische en -strategische en -communicatieve planning en advisering, ook ten

²⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

²⁸ GEU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	<p>behoefte van management; zakelijk projectmanagement; zakelijk interim management; veranderingsmanagement, te weten het coachen en begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties; commercieel-zakelijk bedrijfsadvies, -onderzoek of -informatie; ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving inzake bedrijfsorganisatie; adviesdiensten met betrekking tot zakelijke administratie; adviesdiensten met betrekking tot bedrijfsorganisatorische analyse; verstrekken van advies met betrekking tot marketing; uitvoeren van bedrijfsevaluaties; verzamelen van bedrijfsinformatie; adviesdiensten inzake bedrijfsboekhouding; opstelling- en analyse van bedrijfsstatistieken; onderzoek inzake bedrijfsdoelmatigheid; geautomatiseerd bijhouden van bedrijfsgegevens; hulp bij zakelijke bedrijfsvoering; advisering inzake bedrijfsorganisatorisch management; expertises in bedrijfsefficiëntie; uitbesteding op het gebied van bedrijfsvoering; advies met betrekking tot bedrijfsorganisatie en bedrijfsleiding; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; raadgevings- en adviesdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie; administratief beheer van personeelsinformatiesystemen alsmede advisering ter zake; marktwerking, -onderzoek en -analyse; marketingplanning en advisering inzake marketingstrategieën en -planning; het opstellen van zakelijke deskundigenrapporten op het gebied van bedrijfs- en veranderingsmanagement; advisering inzake P&O; bedrijfsorganisatorische analyse ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen; bedrijfsorganisatorische advisering ten behoeve van kwaliteitsverbeterings- en veranderingsmanagement en de implementatie hiervan; bedrijfsorganisatorische planning en advisering op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsorganisatorische processen met oog voor zowel de veranderende interne als externe omgeving; bedrijfsorganisatorisch onderzoek en advisering ter zake van optimaal gebruik van kennis in ondernemingen (zgn. kennismanagement); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>Klasse 36 Financiële, fiscale en monetaire advisering; informatie en advies op het gebied van financiële evaluaties; bedrijfsfinanciën (advisering inzake-); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p><u>Benelux inschrijvingen 932852 en 935470</u> Klasse 41 Opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom; vertaaldiensten.</p>	<p>Klasse 41 Opleidingen, cursussen en trainingen, meer in het bijzonder het geven van trainingen en cursussen m.b.t. management en andere in klasse 35 en 36 omschreven diensten; organisatie van workshops; organisatie van professionele workshops en opleidingscursussen; verzorgen van workshops voor educatieve doeleinden op het gebied van</p>

	zakendoen; bedenken en opstellen (samenstellen) van trainings- en opleidingsprogramma's en lesmateriaal; uitgeven en publiceren van drukwerken, waaronder boeken, periodieken, tijdschriften, rapporten en andere drukwerken en geschriften; organisatie van educatieve evenementen; organisatie van conferenties, seminars en congressen; managementcoaching (onderwijs); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
<p><u>Benelux inschrijvingen 925615 en 935470 en internationale inschrijving 1168431</u> Klasse 45 Juridische diensten, waaronder diensten van een octrooi- en merkenkantoor; arbitrage; juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom; juridische en technische onderzoeken; juridische adviesdiensten op het gebied van registratie, bewaking en handhaving van octrooien, merken, modellen, auteursrechten, handelsnamen, kwekersrechten en domeinnamen.</p>	

Klasse 35

77. De diensten van het betwiste merk in deze klasse hebben alle betrekking op (advies inzake) zakelijke leiding en organisatie. Deze diensten zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant, die zien op opleidingen en advisering inzake intellectuele eigendom. Het betreft hier diensten die naar hun aard en bestemming verschillend zijn en die door verschillende ondernemingen worden verstrekt. Geen van de diensten van opposant bevindt zich in dezelfde sfeer of vertoont een voldoende duidelijke band met de diensten van verweerder om overeenstemmend te worden geacht.

Klasse 36

78. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn van financiële, fiscale en monetaire aard. Hierdoor verschillen deze diensten van die van het ingeroepen merk, namelijk opleiding en advisering op het gebied van intellectuele eigendom. Daarnaast kennen deze diensten elk hun specifieke know-how, waardoor zij worden aangeboden door verschillende gespecialiseerde bureaus, zodat de afnemers van deze diensten niet vlug zullen denken dat zij van dezelfde of van verwante ondernemingen afkomstig zijn. Deze diensten richten zich ook op een verschillend doelpubliek en zijn noch complementair noch concurrerend.

Klasse 41

79. De diensten *opleidingen, cursussen en trainingen* van het betwiste merk omvatten de dienst *opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, kunnen deze diensten worden beschouwd als identiek.²⁹ De toevoeging *meer in het bijzonder het geven van trainingen en cursussen m.b.t. management en andere in klasse 35 en 36 omschreven diensten* bij de diensten van het betwiste teken sluit andere onderwerpen niet uit en doet bovendien niet af aan de aard van de diensten.

80. De diensten *organisatie van workshops, organisatie van professionele workshops en opleidingscursussen, organisatie van educatieve evenementen, organisatie van conferenties, seminars en*

²⁹ GEU 11 juni 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440 (Metabiomax).

congressen, managementcoaching (onderwijs) van het betwiste merk stemmen overeen met de dienst *opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom* van het ingeroepen merk. Al deze diensten behelzen een vorm van opleiding, onderricht en educatie, op welke manier deze dan ook wordt verstrekt.

81. De diensten *bedenken en opstellen (samenstellen) van trainings- en opleidingsprogramma's en lesmateriaal, uitgeven en publiceren van drukwerken, waaronder boeken, periodieken, tijdschriften, rapporten en andere drukwerken en geschriften* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de dienst *opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom* van het ingeroepen merk. De eerstgenoemde diensten zijn noodzakelijk voor en dus complementair aan de diensten van het ingeroepen merk. Daarnaast zullen deze diensten vaak door dezelfde aanbieders van diensten worden verstrekt zodat er een gezamenlijke herkomst aan kan worden ontleend.

82. De dienst *verzorgen van workshops voor educatieve doeleinden op het gebied van zakendoen* van het betwiste merk stemt overeen met de dienst *opleiding op het gebied van intellectuele en industriële eigendom* van het ingeroepen merk. Het gaat immers eveneens om een vorm van opleiding en "op het gebied van zakendoen" is zo ruim geformuleerd dat daar van alles onder kan vallen.

83. De diensten *advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten* van het betwiste teken zijn zodanig nauw verbonden met de reeds overeenstemmend bevonden diensten dat deze diensten eveneens overeenstemmend zijn met de diensten van het ingeroepen merk.

84. De toevoeging *voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* bij het betwiste merk betreft slechts een modaliteit van aanbieden van de diensten en doet niet af aan hun aard en aan de overeenstemming. Bovendien valt niet uit te sluiten dat ook de diensten van het ingeroepen merk volgens die kanalen worden aangeboden.

Conclusie

85. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken.

A.3 Globale beoordeling

86. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.³⁰ In casu zijn de overeenstemmende diensten die door opposant worden geleverd bestemd voor een gespecialiseerd professioneel publiek met een verhoogd aandachtsniveau.

87. 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.³¹ In casu hebben de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen, aangezien ze geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijven. Opposant beroept zich op een verhoogd onderscheidend vermogen, maar in casu kan dit niet van invloed zijn op de beoordeling van

³⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

³¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

het verwarringsgevaar. Immers, ook ten aanzien van merken met een verhoogd onderscheidend vermogen bestaat er geen verwarringsgevaar voor niet overeenstemmende diensten.

88. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.³²

Conclusie verwarringsgevaar

89. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat de identieke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze diensten.

B. Grond 2: reputatie

90. Opposant meent dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ingeroepen merken. Aangezien hierboven reeds verwarringsgevaar is vastgesteld ten aanzien van de overeenstemmende diensten, zal het Bureau deze grond enkel onderzoeken met betrekking tot de niet overeenstemmende diensten van het betwiste merk, namelijk:

Klasse 35 Reclame; verstrekking van zakelijke informatie; werving en selectie, uitzenden, uitlenen en detachering van personeel; outplacement; interim management; arbeidsbemiddeling; advisering ten aanzien van personeel en personeelszaken, waaronder loopbaanbegeleiding en carrièreplanning (beroepskeuzeadvies); advies en informatie betreffende commercieel bedrijfsbeheer; bedrijfsorganisatorische en -strategische en -communicatieve planning en advisering, ook ten behoeve van management; zakelijk projectmanagement; zakelijk interim management; veranderingsmanagement, te weten het coachen en begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties; commercieel-zakelijk bedrijfsadvies, - onderzoek of -informatie; ondersteuning, adviesdiensten en raadgeving inzake bedrijfsorganisatie; adviesdiensten met betrekking tot zakelijke administratie; adviesdiensten met betrekking tot bedrijfsorganisatorische analyse; verstrekken van advies met betrekking tot marketing; uitvoeren van bedrijfsevaluaties; verzamelen van bedrijfsinformatie; adviesdiensten inzake bedrijfsboekhouding; opstelling- en analyse van bedrijfsstatistieken; onderzoek inzake bedrijfsdoelmatigheid; geautomatiseerd bijhouden van bedrijfsgegevens; hulp bij zakelijke bedrijfsvoering; advisering inzake bedrijfsorganisatorisch management; expertises in bedrijfsefficiëntie; uitbesteding op het gebied van bedrijfsvoering; advies met betrekking tot bedrijfsorganisatie en bedrijfsleiding; houden van presentaties voor zakelijke doeleinden; raadgevings- en adviesdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie; administratief beheer van personeelsinformatiesystemen alsmede advisering ter zake; marktwerking, -onderzoek en -analyse; marketingplanning en advisering inzake marketingstrategieën en - planning; het opstellen van zakelijke deskundigenrapporten op het gebied van bedrijfs- en veranderingsmanagement; advisering inzake P&O; bedrijfsorganisatorische analyse ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen; bedrijfsorganisatorische advisering ten behoeve van kwaliteitsverbeterings- en veranderingsmanagement en de implementatie hiervan; bedrijfsorganisatorische planning en advisering op het gebied van de

³² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

ontwikkeling van innovatieve bedrijfsorganisatorische processen met oog voor zowel de veranderende interne als externe omgeving; bedrijfsorganisatorisch onderzoek en advisering ter zake van optimaal gebruik van kennis in ondernemingen (zgn. kennismanagement); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse 36 Financiële, fiscale en monetaire advisering; informatie en advies op het gebied van financiële evaluaties; bedrijfsfinanciën (advisering inzake-); advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Juridisch kader

91. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

92. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet.³³

93. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op deze grond.

i) Gelijkheid van dan wel overeenstemming tussen de merken

94. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen en dat een begripsmatige vergelijk niet aan de orde is (zie punten 60-71).

ii) Bekendheid van het oudere merk

95. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (hierna : 'de Verordening'). In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium.³⁴ Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerkt als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat.³⁵

96. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel

³³ HvJEU 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (Intel).

³⁴ HvJEU 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408 (General Motors) en 6 oktober 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611 (Pago International).

³⁵ HvJEU, Pago, reeds genoemd.

van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.³⁶

97. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk.³⁷ Het relevante tijdstip in casu is 14 april 2020, te weten de datum van indiening van het betwiste merk.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

98. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid van zijn ingeroepen merk en dient de volgende stukken in om dit aan te tonen:

- 1) Brochures *Benefit from Intellectual Property*;
- 2) Brochures *IP Stars*.

99. De brochures *Benefit from Intellectual Property* (twee in getale), afkomstig van VO, bevatten algemene informatie over intellectuele eigendom, meer bepaald octrooien, merken en tekeningen & modellen en onderstrepen het belang van (registratie van) IE. Een aantal pagina's is gewijd aan de profilering van VO, waaronder een pagina met een kaartje van de vestigingen en de coördinaten van VO's afdelingen in Nederland, België en Duitsland, een grafiek met een overzicht van VO's geschiedenis sinds 1916 en een lijst met medewerkers en hun specialisme. Verder een pagina met grafieken, getiteld *Facts & Figures* en de volgende rubrieken: *Breakdown PCT filings to sections, Client type, Domestic vs foreign applications, PCT National / Regional phase entries, Breakdown cases Trademarks & Designs, Breakdown of Attorneys*.

100. Onderaan elke pagina staat de slogan *activate your ideas* in een soort zegel geplaatst en rechts onderaan het vierde ingeroepen merk met daaronder de woorden *Patents & Trademarks*. Daarnaast bevatten de brochures diverse paginagrote foto's met teksten als *Our experts help you seize all opportunities* en *Rooted in Europe, connected to the world*.

101. Verspreid over de informatieve tekst staan diverse lovende woorden over VO, zoals *V.O. method is clear and to the Point; Experts that have earned their stripes in the field of intellectual property; experts that are on equal footing with the disciplines to which an innovation or invention may apply; A leading firm; V.O. is a firm of more than 60 patent attorneys, trademark attorneys and attorneys-at-law; backed by 140 qualified and experienced support staff, V.O. is the largest and leading intellectual property firm in the Netherlands and among the top ten major European firms; intellectuele eigendom, afgekort IE, is het specialisme van V.O.; Dat onze relaties ons werk waarderen blijkt wel uit het feit dat we zijn uitgegroeid tot een van de grootste octrooi- en merkenbureaus in Europa met een wereldwijd netwerk van professionals; V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied van octrooien en merken; Meer dan 60 specialisten ondersteunen onze klanten - van tech-starters tot multinationals - bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectueel eigendom.*

102. Ten slotte blijkt dat VO sponsor is van of samenwerkt met diverse prestigieuze projecten: *the Nuon Solar Team; ... sponsors The Ocean Cleanup designs and develops systems to clear the world's oceans of plastic waste; ... The Vattenfall Solar Team has won the World Solar Challenge in Australia many times; - help the student team with IP; ... support the Dutch Heart Foundation by providing strategic advice and drawing up contractual terms on IP rights to research; ... has been involved in co-organizing a series of*

³⁶ HvJEU, General Motors, reeds aangehaald.

³⁷ Zie art. 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE.

seminars on subsidies, particularly the 'innovatiebox', a government incentive for stimulating innovation among Dutch businesses.

103. De brochures *IP Stars* (eveneens twee: Year 3 No. 2 August 2017 en Year 4 No. 1 August 2018), met als ondertitel *V.O. internal newsletter* zijn eveneens afkomstig van VO en bevatten een aantal hot items van het moment, zoals *Business update: Presentation Nuna9, The Ocean Cleanup, Seminars 'Innovatiebox', V.O. main partner of TU/e Contest, IP Star insight: Claudia Palsrok, Personnel and organization, Office in the spotlight: Amsterdam, ICT tips & tricks, Amsterdam Science & Innovation Award 2018, Seminar Nagoya Protocol, Munich, B2B run Munich.*

104. Deze brochures zijn kennelijk bedoeld om (het belang van) IP onder de aandacht te brengen van het in aanmerking komend publiek en dit publiek ervan te doordringen dat VO op dat gebied een vooraanstaande speler is op de markt, in de Benelux, de Europese Unie en wereldwijd. Uit deze stukken kunnen evenwel geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de mogelijke bekendheid van de ingeroepen merken. De stukken bevatten geen kwantitatieve gegevens, zoals de marktaandeelen van de ingeroepen merken, de intensiteit van het gebruik van de merken, de geografische omvang van het gebruik, de duur van het gebruik, de omvang van de verrichte investeringen om de merken bekendheid te geven. Ten slotte zijn deze stukken niet afkomstig van een onafhankelijke bron maar van VO zelf. Dit brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze stukken als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt.³⁸ Zo kan aan verklaringen van partijen weliswaar in beginsel weinig bewijskracht worden toegekend, maar kunnen deze andere bewijsmiddelen wel ondersteunen. In casu zijn evenwel geen andere (onafhankelijke) bewijsmiddelen ingediend.

Conclusie bekendheid

105. Opposant heeft niet genoegzaam aangetoond dat de ingeroepen merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Bijgevolg is aan één van de (noodzakelijke) voorwaarden van deze bepaling niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

C. Conclusie

106. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor een deel van de betrokken diensten waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd. Voor de overige diensten moet de oppositie worden afgewezen, aangezien opposant niet heeft aangetoond dat zijn ingeroepen merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

IV. BESLUIT

107. De oppositie met nummer 2016156 wordt gedeeltelijk toegewezen.

108. Benelux aanvraag 1414939 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: Alle diensten.

109. Benelux aanvraag 1414939 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

³⁸ GEU 7 juni 2005, T-303/03, ECLI:EU:T:2005:200 (Salvita).

Klasse 35: Alle diensten.

Klasse 36: Alle diensten.

110. 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, 27 juli 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Tineke van Hoey

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman