

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016289
van 31 oktober 2021

Opposant: **HumanTotalCare B.V.**
Science Park Eindhoven 5127
5629 ED Son en Breugel
Nederland

Gemachtigde: **Taylor Wessing N.V.**
Kennedyplein 201
5611 ZT Eindhoven
Nederland

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 1385838



Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 886616
Human Capital Care



Ingeroepen merk 3: Benelux inschrijving 1012724



tegen

Verweerder: **Insucare B.V.**
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven
Nederland

Gemachtigde: **Spectrum Advocaten**
Van Eedenstraat 7
2012 EL Haarlem
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1417878**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten



1. Op 28 mei 2020 heeft verweerders rechtsvoorganger een Benelux aanvraag verricht van het




gecombineerde woord-/beeldmerk voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1417878 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 juni 2020. Gaande de procedure werd dit merk overgedragen aan verweerder, welke overdracht werd aangetekend in het register. Daarmee treedt verweerder in de rechten van de oorspronkelijke aanvrager.

2. Op 14 augustus 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux inschrijving 1385838 van het beeldmerk , ingediend op 27 november 2018 en ingeschreven op 24 april 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41, 42, 44 en 45;
- Benelux inschrijving 886616 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 20 juli 2010 en ingeschreven op 10 november 2010 voor diensten in de klassen 35, 41, 42 en 44;

- Benelux inschrijving 1012724 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 2 maart 2017 en ingeschreven op 19 juni 2017 voor diensten in de klassen 41, 42, 44 en 45.

3. Volgens het register 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 19 augustus 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 4 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat zijn onderneming verschillende merken inzet voor een gezamenlijk doel, namelijk het gezond, gemotiveerd en competent maken en houden van werkend Nederland. Om dit doel te bereiken ondersteunt hij werkgevers en zorgt hij ervoor dat medewerkers optimaal aan het werk zijn en blijven. Opposant is een van de grootste spelers in de markt op het gebied van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

10. Verweerder is volgens opposant gespecialiseerd in Arbobegeleiding en re-integratie door het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim.

11. Opposant acht het beeldelement van het poppetje in de merken nagenoeg identiek. Beide poppetjes lijken zich al springend naar de rechterkant te bewegen. Daarnaast zijn zij in dezelfde abstracte stijl vormgegeven met gebruik van geometrische figuren, waarbij opvalt dat het hoofd is gevormd door een perfecte cirkel en enigszins los van de romp zweeft. Verder wordt in beide gevallen de romp naar de rechterkant geduwd waardoor de borst duidelijk aan de rechterkant van de poppetjes wordt weergegeven. Ten slotte zijn de ledematen van de poppetjes nagenoeg identiek: breed beginnend aan de romp en spits uitlopend in een naar links wijzende punt, waarbij beide benen een geheel vormen. Ook het wordelement CARE is identiek, zodat de merken in hun geheel visueel in hoge mate overeenstemmen, aldus opposant.

12. Op auditief vlak valt volgens opposant het identieke element CARE op, zodat de merken ook op dit vlak overeenstemmen.

13. Begripsmatig acht opposant de merken overeenstemmend vanwege de verwijzing naar het zorgzame in combinatie met het menselijke, dit laatste nog versterkt door het gemeenschappelijke beeldelement.

14. De diensten van het betwiste merk in de klassen 35, 41 en 44 acht opposant identiek aan de diensten van de ingeroepen merken. De diensten van het betwiste merk in klasse 36 zijn volgens hem op zijn minst overeenstemmend aangezien ze complementair zijn aan de diensten in klasse 35 van de ingeroepen merken.

15. De betrokken diensten worden aangeboden aan een brede range van bedrijven, zodat volgens opposant moet worden uitgegaan van het publiek met het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus laag dient te worden geacht.

16. Gelet op het voorgaande concludeert opposant tot het bestaan van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en verweerder te veroordelen tot betaling van de oppositietaksen en de door opposant gemaakte juridische kosten in dezen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder is vooreerst van mening dat opposant zich niet tegen de inschrijving van het betwiste merk kan verzetten, aangezien dit geen gevaar voor verwarring oplevert omwille van het feit dat het dient

te worden geplaatst in een reeks van merkenschrijvingen, welke gezamenlijk kunnen worden gekwalificeerd als seriemerken. Hierin komt het in het oog springende beeldelement steeds terug en dit wordt door verweerder consequent gebruikt in al zijn merken. Het publiek zal derhalve het betwiste merk veeleer opvatten als het zoveelste gebruik van een merk dat past in een serie of familie van merken en aanduidingen van verweerder en juist niet associëren met de ingeroepen merken van opposant.

18. In dit kader acht verweerder het nog van belang dat zijn gecombineerde woord-/beeldmerk



eerder is ingeschreven dan de ingeroepen merken, namelijk op 14 oktober 2008.

19. De wijze waarop de woardelementen in het betwiste merk worden gepositioneerd en afgebeeld en het kleurgebruik wijken in belangrijke mate af van deze van de ingeroepen merken. Daarnaast ziet verweerder ook grote verschillen ten aanzien van de beeldelementen, met name inzake de stiling en de houding van het poppetje. Bovendien levert een zoekactie in het Benelux merkenregister op het beeldelement van het betwiste merk meerdere tientallen gestileerde poppetjes op, maar niet de ingeroepen merken.

20. Het betwiste merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen, het tweede ingeroepen merk uit drie woorden en vijf lettergrepen en het derde ingeroepen merk uit drie woorden en zes lettergrepen. Volgens verweerder behoeft het geen nader betoog dat de beginklanken van de merken op geen enkele wijze overeenstemmen en hij concludeert dan ook dat de merken auditief niet overeenstemmen.

21. Aangezien *care* ("zorg" of "onder zijn hoede nemen") een belangrijk kenmerk is van de diensten in kwestie, heeft dit element volgens verweerder een zeer gering onderscheidend vermogen. In casu zal het relevante publiek derhalve voornamelijk aandacht hebben voor de elementen ARBO, HUMAN CAPITAL en HUMAN TOTAL. Deze verschillen wezenlijk in betekenis: waar ARBO ziet op arbeidsomstandigheden, zien de begrippen in de ingeroepen merken op "menselijk kapitaal" of "menselijk totaal". Enige begripsmatige overeenstemming tussen de merken is dus uitsluitend gelegen in een beschrijvend element. Voor het overige zijn er belangrijke begripsmatige verschilpunten aan te wijzen, zodat verweerder concludeert dat de begripsmatige totaalindruk van de merken niet overeenstemt.

22. Verweerder licht toe dat het logo in zijn merken de verzinnebeelding is van de geïntegreerde aanpak in zijn dienstverlening vanuit de verschillende disciplines: pensioen, inkomen en Arbogerelateerde zaken, waardoor een mensgerichte benadering ontstaat. Dit wordt weergegeven door het poppetje dat wordt beschermd door de letter "C": een mens die opbloeit door de bescherming van de collectieve (zorg)verkeringen en andere regelingen aangeboden door de werkgever.

23. De betrokken diensten in klasse 35 verschillen volgens verweerder wezenlijk. De diensten van de ingeroepen merken zien voornamelijk op consultancy en bedrijfsorganisatorische en -economische advisering. Het betwiste merk is daarentegen ingeschreven voor zeer specifieke diensten, namelijk het ondersteunen van organisaties bij de uitvoering en implementatie van hun ziekteverzuimaanpak en alles wat daarbij komt kijken.

24. Verweerder stelt vast dat de ingeroepen merken niet zijn ingeschreven voor diensten in klasse 36 of overeenstemmende diensten.

25. Verweerder ziet hooguit enige overlap ten aanzien van de diensten in klasse 41 en 44. Echter, de diensten in deze klassen zijn dermate ruim omschreven, dat van enige overlap al snel sprake is. Alles in ogenschouw nemend, is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming van de diensten, of hooguit van een lichte mate van overeenstemming.

26. Verweerder wijst erop dat het relevante publiek in casu uitsluitend bestaat uit (grotere) vennootschappen. Er is dus sprake van een *business to business* relatie, waarbij kennis van zaken bij de zakenpartner aanwezig mag worden geacht. Bovendien zijn de overlappende diensten voornamelijk medische diensten, waarvoor moet worden uitgegaan van een verhoogd aandachtsniveau.

27. Gelet op het bovenstaande concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen overeenkomstig het UR.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."*

30. 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 en van de waren en diensten

31. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

32. 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).

33. 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 gezien, 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).

34. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
	
<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 9 Computer software; software voor gegevensverwerking en gegevensbeheer; plannings-, productie- en beslisondersteunende software voor zorgaanbieders en zorgprofessionals; software voor het analyseren van gegevens; rapportagesoftware; software voor de verwerking van gegevens op het gebied van werk, vitaliteit, gezondheid, competenties en integraal gezondheidsmanagement; koppelaars [gegevensverwerkende inrichtingen].</p>	
<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 35 Professionele consultatie op zakelijk gebied; administratieve diensten; zakelijke administratie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering.</p> <p>Benelux inschrijving 886616</p> <p>Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; advisering inzake personeelsmanagement; beheer van gegevensbestanden.</p>	<p>Klasse 35 Het zakelijk ondersteunen van organisaties bij de uitvoering en implementatie van hun ziekteverzuimaanpak; administratieve diensten in het kader van het controleren van werknemers van bedrijven en instellingen ten tijde van ziekteverzuim; het opstellen van statistieken op het gebied van ziekteverzuim; administratieve diensten in het kader van de controle van ziekteverzuim; inventarisatie van risicofactoren met betrekking tot ziekteverzuim; zakelijk advisering van organisaties inzake het beheersen van ziekteverzuim; het zakelijk begeleiden van organisaties bij het reïntegreren van langdurig zieken door onder meer het voeren van spreekuur en het opstellen van reïntegratieplannen, alsmede advisering hieromtrent.</p>
	<p>Klasse 36 Verzekeringen en financiën; verzekeringsmakelaardij; financieringen; bankzaken; financiële transacties; monetaire zaken; het geven van financiële adviezen aan particulieren op het gebied van verzekeringen, pensioenen, kredietverlening, hypotheek,</p>

	sparen en beleggen; bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten; kapitaalbelegging en -investering; adviseren en bemiddelen inzake kredietverlening; beheer van onroerend goed; bemiddeling en taxatie inzake onroerend goed en hypotheek (makelaardij); advisering op voornoemde gebieden; diensten van tussenpersonen op voornoemde gebieden; diensten van een holdingmaatschappij.
<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 41 Het ontwikkelen en geven van cursussen, trainingen en opleidingen; coaching [instructie]; al het voorgaande op het gebied van werk, vitaliteit, gezondheid, competenties en integraal gezondheidsmanagement.</p> <p>Benelux inschrijving 886616</p> <p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; cursussen; onderwijs; trainingen; seminars; conferenties; cursussen, onderwijs, trainingen en seminars op het gebied van arbo en gezondheid; cursussen, onderwijs, trainingen en seminars in integraal gezondheidsmanagement.</p> <p>Benelux inschrijving 1012724</p> <p>Klasse 41 Ontwikkeling en uitvoering van cursussen en opleidingen op het gebied van arbeid en gezondheid.</p>	Klasse 41 Opleidingen, cursussen en trainingen.
<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 42 Ontwerpen, ontwikkelen, testen, updaten, onderhouden en reparatie van software; wetenschappelijk onderzoek; advisering op het gebied van software; samenstellen [ontwikkelen] van gegevensverwerkende programma's; hostingdiensten en ter beschikking stellen van online niet-downloadbare software (SaaS); het ontwikkelen en ter beschikking stellen van SaaS-diensten; hosting van servers en software voor toegangscontrole als dienst (ACaaS); voornoemde diensten uitsluitend betrekking hebbend op werk, vitaliteit, gezondheid, competenties en integraal gezondheidsmanagement.</p> <p>Benelux inschrijving 886616</p> <p>Klasse 42 Ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; wetenschappelijk onderzoek voor medische doeleinden; advisering op het gebied van software.</p> <p>Benelux inschrijving 1012724</p> <p>Klasse 42 Aanpassing van software; Advisering en ontwikkeling met betrekking tot software; Advisering en voorlichting met betrekking tot computersoftware; Advisering met betrekking tot het gebruik van software; Compilatie van gegevensverwerkende programma's; Computerprogramma's (Installatie en onderhoud van -); Computerprogramma's (Ontwerpen van -);</p>	

<p>Computerprogramma's (Ontwikkelen van -); Computerprogramma's (Schrijven van -); Computerprogrammering op medisch gebied; Computersoftware (Diensten inzake het ontwikkelen van -); Computersoftware (Ontwerp en ontwikkeling van -); Computersoftware (Ontwerp, onderhoud, ontwikkeling en updating van -); Computersoftware (Ontwerpen van -); Diensten van een softwareprogrammeur; Diensten van een softwareontwikkelaar; Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van SaaS-diensten op het gebied van arbodienstverlening; Ontwikkeling en beheer van integrale, webbased softwareapplicaties op het gebied van vitaliteit, arbeid en gezondheid.</p>	
<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 44 Verstrekken van gezondheidszorg; verstrekken van preventieve gezondheidszorg; verstrekken van medische diensten; medische advisering; gezondheidszorg en advisering op dit gebied aangeboden door gezondheidszorgaanbieders en gezondheidszorgprofessionals; medische onderzoeken; diensten van bedrijfsartsen; risicobeoordelingsonderzoek, ook in het kader van risicoanalyse, met betrekking tot de gezondheid; opstellen van medische rapportages; medische begeleiding [adviesing] van personeel; samenstellen en uitvoeren van medische tests; voornoemde diensten betrekking hebbend op c.q. in het kader van werk, vitaliteit, gezondheid, competenties en integraal gezondheidsmanagement; medische advisering tevens verband houdende met arbeidsomstandigheden, bedrijfsveiligheid, arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheidszorg; advisering inzake gezondheid.</p> <p>Benelux inschrijving 886616</p> <p>Klasse 44 Adviezen op het gebied van gezondheid; voorlichting op het gebied van gezondheid.</p> <p>Benelux inschrijving 1012724</p> <p>Klasse 44 Advisering met betrekking tot de gezondheid; Diensten op het gebied van de gezondheidszorg; Diensten op het gebied van gezondheidszorg; Gezondheid (Professionele raadgeving inzake -); Gezondheid (Adviesing op het gebied van -); Gezondheidsinformatie en -adviesing; Gezondheidsonderzoek; Gezondheidszorg in de vorm van organisaties voor het behoud van de gezondheid; Gezondheidszorg (Adviesing inzake -); Gezondheidszorg; Het leveren van gezondheidsinformatie; Informatie met betrekking tot de gezondheidszorg; Medische diensten; Medische- en gezondheidszorgdiensten; Onderzoek ter beoordeling van gezondheid; Risicobeoordelingsonderzoeken met betrekking tot de gezondheid; Tests op het gebied van fitheid; Medische advisering in vitaliteit, arbeid en gezondheid.</p>	<p>Klasse 44 Dienstverlening en advisering op medisch gebied, in het bijzonder in het kader van ziektepreventie en verzuim; het medisch begeleiden en controleren van werknemers in het kader van ziekteverzuim en hun re-integratie; medische advisering en planning met betrekking tot de optimalisering van arbeidsomstandigheden, bedrijfsveiligheid, arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheidszorg; medische controles en begeleiding verband houdende met ziekteverzuim; medische onderzoeken ten behoeve van het voorkomen van ziekteverzuim; medische verzuimbegeleiding; voornoemde diensten ook te verlenen via internet.</p>

<p>Benelux inschrijving 1385838</p> <p>Klasse 45 Juridische diensten; licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom; licentieverlening op het gebied van software.</p> <p>Benelux inschrijving 1012724</p> <p>Klasse 45 Advisering inzake veilige en gezonde arbeidsomstandigheden; Informatie inzake veilige en gezonde arbeidsomstandigheden; Veiligheid op de werkplek (Advisering inzake -); Cursus en opleiding op het gebied van arbeid.</p>	
---	--

35. Het eerste ingeroepen merk is een zuiver beeldmerk, bestaande uit wat partijen aanduiden als een poppetje: een gestileerde afbeelding in het grijs van een menselijk figuurtje, in de vorm van een gesegmenteerde en eveneens gestileerde weergave van een hoofd, armen, romp en benen. De overige ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken met hetzelfde figuurtje, ditmaal in het blauw en het groen, en de woorden Human Capital Care, respectievelijk Human Total Care.

36. Het betwiste merk is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een gestileerd paars figuurtje in een geelgroene, horizontaal georiënteerde halve cirkel en daarnaast het woord ARBOCARE in parse letters.

37. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een merk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). In casu zal het in aanmerking komend publiek in het betwiste merk gemakkelijk de woorden "arbo" en "care" herkennen. "Arbo" is een in Nederland gebruikelijke aanduiding voor de Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet), een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen, teneinde ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Het Engelse woord *care* zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als "zorg" of "verzorging". Het merk als geheel kan ook worden opgevat als een verwijzing naar "arbodienst", een commercieel bedrijf met een specifieke deskundigheid dat werkgevers en werknemers helpt bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

38. De term *Human Capital* in het tweede ingeroepen merk is een begrip uit de organisatietheorie ter aanduiding van het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, waaronder ook creativiteit, die wordt belichaamd in de mogelijkheid voor de mens om in een economie arbeid te verrichten, opdat er economische waarde kan worden geproduceerd.¹ Op grond van deze omschrijving zou *Human Capital Care* net zo goed kunnen worden beschouwd als *Human Total Care*, "menselijke totaalzorg".

39. Beide ingeroepen merken bevatten dus het woord *care* als laatste element, evenals het betwiste merk. In dit verband zij opgemerkt dat de consument in het algemeen 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, ECLI:EU:T:2004:79).

¹ https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_kapitaal

40. Bovendien is dit laatste element louter beschrijvend voor welke dienstverlening dan ook, die immers altijd zorg of verzorging vereist. In casu gaat het daarenboven om zorgdiensten, zodat dit element zeker niet als het belangrijkste en meest onderscheidende zal worden aangemerkt. Immers, het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk zal door het publiek over het algemeen niet worden ervaren als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

41. De overige woordelijken van de merken zijn visueel, auditief en begripsmatig verschillend: HUMAN CAPITAL respectievelijk HUMAN TOTAL zal op geen van deze vlakken kunnen worden verward met ARBO.

42. In deze omstandigheden zijn de figuratieve elementen van de merken van bijzonder belang. Gelet op het voorgaande dragen zij immers in aanzienlijke mate bij aan het onderscheidend vermogen van de merken. Deze beeldelementen bestaan zowel bij de ingeroepen merken als bij het betwiste merk weliswaar voornamelijk uit een gestileerd figuurtje (door partijen aangeduid als een poppetje), maar er vallen belangrijke verschillen aan te wijzen tussen deze afbeeldingen:

- De segmentering in vier onderdelen bij de ingeroepen merken, terwijl het lichaam in het betwiste merk wordt gevormd door één vloeiende lijn;
- De armen bij de ingeroepen merken zijn zodanig gestileerd dat ze een geheel vormen, terwijl bij het betwiste merk duidelijk twee (gespreide) armen zichtbaar zijn;
- Een statische houding van het figuurtje bij de ingeroepen merken, terwijl het figuurtje bij het betwiste merk een springende beweging naar rechts toe lijkt te maken;
- De kleur van de figuurtjes is ook verschillend: grijs, blauw en groen bij de ingeroepen merken tegenover paars bij het betwiste merk;
- door de gesegmenteerde weergave van de ingeroepen merken contrasteren de onderbrekingen opvallend met de inkleuring van de figuurtjes;
- de positionering van de figuurtjes ten opzichte van de woordelijken is verschillend: bij het tweede ingeroepen merk staat het figuurtje temidden van de woordelijken, bij het derde staan de verbale elementen onder elkaar naast het figuurtje en bij het betwiste merk staat het figuurtje geheel vooraan het woordelement;
- De horizontaal georiënteerde halve cirkel bij het betwiste merk lijkt de swingende beweging van het figuurtje nog te versterken.

43. Wat dit laatste betreft, kan de suggestie van verweerder niet worden bijgetreden, namelijk dat deze halve cirkel in feite de letter "C" is als verwijzing naar de collectief aangeboden (zorg)verkeringen (zie punt 22). Deze interpretatie vereist zeer veel verbeeldingskracht en bovendien ligt het meer voor de hand dat de letter C, zo men deze al zou herkennen in de halve cirkel, door het publiek wordt opgevat als de C van *care*.

44. Het enige wat de merken in hun figuratieve elementen gemeen hebben is dus dat zij een gestileerd figuurtje bevatten. De hierboven opgesomde verschillen tussen deze figuurtjes zijn echter talrijker (en groter) dan dit enkele punt van overeenkomst. Juist bij strak gestileerde figuurtjes zullen de verschillen eerder opvallen en voor een andere totaalindruk zorgen.

45. De betrokken waren en diensten zijn minstens voor een deel overlappend, zoals ook erkend door verweerder (zie punt 25). Dit is evenwel op zich onvoldoende om voor gevaar voor verwarring te zorgen indien de merken onvoldoende overeenstemmen (zie in die zin GEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en *YOKANA*, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Bovendien zijn in het voorliggende geval de diensten typisch *business to business* diensten, aangeboden door gespecialiseerde dienstverleners aan bedrijven, ondernemingen en organisaties. Bijgevolg zijn de afnemers van deze diensten professionele instituties die nauw betrokken zijn bij de desbetreffende materies en dus ook een hoog aandachtsniveau aan de dag zullen leggen zowel voor wat betreft de aangeboden diensten als de merken waaronder dat gebeurt. Dit in combinatie met het feit dat de merken in hun totaalindruk onvoldoende overeenstemmen, brengt het Bureau tot de slotsom dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

Conclusie

46. De merken stemmen enkel overeen door het gemeenschappelijk beschrijvend element *care* en de aanwezigheid van een gestileerd figuurtje, dat evenwel op verschillende onderdelen wezenlijk verschilt. Daarnaast zijn ook de overige woord- en beeldelementen van de merken verschillend. De betrokken diensten richten zich tot een zeer aandachtig publiek. Om al deze redenen in hun onderling verband beschouwd, is het Bureau van oordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

B. Overige factoren.

47. 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 (zie punt 16). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

48. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder, al dan niet behorend tot een seriemark (zie punt 18) speelt in deze procedure geen rol. Zolang het ingeroepen merk bescherming geniet, kunnen in een oppositieprocedure alleen dit merk en het latere merk waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, *Matratzen*, reeds aangehaald, *Enzo Fusco*, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73, *Ruffles*, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en *Yokana*, reeds aangehaald).

C. Conclusie

49. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2016289 wordt afgewezen.

51. Benelux aanvraag 1417878 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

52. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 oktober 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams