

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2018259**  
**van 18 januari 2024**

**Opposant:** **M.B. Schenning Holding B.V.**  
Fonteinkruidlaan 1  
7534 JP Enschede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Markeys**  
Voortsweg 131  
7523 CD Enschede  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Benelux inschrijving 151166**  
  
SIR

**Ingeroepen merk 2:** **Benelux inschrijving 961094**  
  
SIR  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Cohedron B.V.**  
Herculesplein 88  
3584 AA Utrecht  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1467249**  
  
SIRA CONSULTING

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

1. Op 11 juli 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk SIRA CONSULTING voor diensten in klassen 35, 36, 41, 42 en 45. De aanvraag is onder nummer 1467249 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juli 2022.
2. Op 23 augustus 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op:
  - Benelux inschrijving 151166 van het woordmerk SIR, ingediend op 5 januari 1987 voor diensten in klassen 35, 41 en 42;
  - Benelux inschrijving 961094 van het woordmerk SIR, ingediend op 15 augustus 2014 en ingeschreven op 30 oktober 2014 voor diensten in klassen 35, 41 en 42.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten waarvoor de oudere ingeroepen merken staan ingeschreven.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 24 augustus 2022. Eind november 2022 ontving het Bureau een verzoek tot opschorting van de procedure dat evenwel niet ondertekend was en waarvan ook niet duidelijk was van wie het verzoek precies afkomstig was. Om die reden is er geen gehoor gegeven aan het verzoek tot opschorting en is partijen verzocht een door beide partijen ondertekend verzoek in te dienen indien opschorting gewenst was. Dit is niet gebeurd. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep verder conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is op 3 mei 2023 afgerond.

**II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

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

**A. Argumenten opposant**

8. Opposant begint met een korte uiteenzetting van het juridisch kader. Vervolgens gaat opposant over tot de vergelijking van de betrokken tekens. Opposant meent dat de oudere ingeroepen merken en het betwiste teken visueel overeenstemmen. Het oudere merk blijft makkelijk herkenbaar in het eerste woord van het betwiste teken, dat ook het dominante element van het betwiste teken is. Het publiek hecht

namelijk de meeste waarde aan het begin van tekens en het tweede woord, CONSULTING, is beschrijvend. Ook auditief stemmen de betrokken tekens volgens opposant overeen omdat de identieke aanvangsklank van drie letters ('SIR') overheerst. Begripsmatig is een vergelijking niet mogelijk, omdat geen van de betrokken tekens een vaststaande betekenis hebben.

9. De aangevraagde diensten in klasse 35 vallen onder de overkoepelende termen 'commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer en administratieve diensten'. De betreffende diensten hebben dezelfde aard en zijn complementair aan elkaar. De diensten in klasse 41 inzake onderwijs en organisatie zijn identiek, terwijl de diensten in die klasse overeenstemmend zijn waar het uitgeven van publicaties en online publicatie van elektronische boeken en periodieken betreft; deze diensten hebben betrekking op de publicatie van informatie (al dan niet online) en daarmee dezelfde aard, namelijk het informeren van het publiek. De diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken en het betwiste teken zijn identiek. De diensten in klasse 42 van de ingeroepen merken zijn ten slotte complementair aan de diensten in klassen 36 en 45 van het betwiste teken, zodat sprake is van overeenstemming.

10. De ingeroepen merken hebben een normaal onderscheidend vermogen nu zij geen kenmerk van de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven beschrijven. Alles in overweging nemend komt de opposant tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen merken en het betwiste teken. Opposant verwijst ter nadere onderbouwing hiervan ook nog naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (vzr. Rechtbank Amsterdam 20 oktober 2022, IEF 21061, ECLI:NL:RBAMS:2022.5997). Daarin oordeelde de rechtbank dat de bank met de naam "DNBC" het gebruik van die naam moest staken omdat er verwarringsgevaar bestond met de naam "DNB" van De Nederlandsche Bank. Volgens opposant is die zaak bijna identiek aan onderliggende oppositie, omdat het tevens om twee afkortingen gaat, die slechts met één letter van elkaar verschillen en om partijen die identieke/overeenstemmende diensten aanbieden.

11. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven, voor geen van de diensten waarvoor het is aangevraagd.

#### *Gebruiksbewijzen*

12. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen van de ingeroepen merken ingediend. Dit gebruiksbewijs bestaat uit 60 facturen uit de periode 2017- 2021, 11 printscreens van de website van opposant via de Waybackmachine en 1 brochure.

#### **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder begint met een bespreking van het door opposant ingediende gebruiksbewijs. Op de 60 ingediende facturen is het logo van Sir Communicatie Management te zien; dit kan niet gelden als gebruik van het woordmerk SIR. Verder staat op geen van de facturen, noch op de andere documenten, een verwijzing naar de merkhouders en er is geen enkel document overgelegd waaruit toestemming van de merkhouders blijkt, zodat het gebruik niet kan worden gezien als gebruik door de merkhouders. Het overgrote deel van de facturen (waarvan een deel creditfacturen voor niet geleverde diensten) zijn gericht aan Nederlandse adressen, waarvan de meeste in het oosten van Nederland. Dit kan niet worden gezien als gebruik in de Benelux. De omschrijving op het overgrote deel van de facturen maakt verder niet duidelijk wat voor soort diensten het betreft; op de facturen staan veelvuldig onduidelijke of zeer algemene omschrijvingen waaruit op geen enkele manier de verrichtte dienst is af te leiden (zoals: "werkzaamheden" of alleen een persoonsnaam). Behalve dat alleen enkele van de facturen gelinkt zouden kunnen worden aan diensten van klasse 35 van de betreffende woordmerk registraties SIR van opposant, is zeer de vraag of (het totaal van) deze facturen überhaupt zien op normaal gebruik, zelfs ook van deze diensten van een

communicatie-bureau. Het betreft namelijk een zeer klein aantal relevante facturen per jaar, alle bovendien met lage facturatie- bedragen. De printscreens laten enkel gebruik van het logo van opposant zien en de brochure is leeg. Normaal gebruik van de ingeroepen merken is niet bewezen en om die reden vervalt de basis aan de oppositie, zodat de oppositie moet worden beëindigd. Mocht het Bureau het aangeleverde materiaal om wat voor reden toch beoordelen als bewijs van normaal gebruik van het woordmerk SIR, dan kan dit volgens verweerder hoogstens voor enkele diensten uit klasse 35 zijn, diensten eigen aan een communicatiebureau, zoals advertentie- bemiddeling, schrijven en verzorgen van tekst en lay-out en promotionele reclamecampagnes.

14. Hoewel verweerder meent dat dit niet nodig is, gaat verweerder nog kort in op de door opposant ingediende argumenten. Verweerder merkt op dat enige overeenstemming tussen de betrokken tekens niet te ontkennen is, maar merkt eveneens op dat de letter "A" aan het einde van het element SIRA in het betwiste teken een dusdanig andere (visuele en auditieve) totaalindruk geeft dan die van het korte ingeroepen merk SIR dat om die reden al geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Verder kan het element CONSULTING, hoewel beschrijvend, niet volledig worden weggelaten bij de vergelijking.

15. Ook merkt verweerder op het opvallend te vinden dat opposant meent dat de betrokken tekens geen betekenis hebben, nu het ingeroepen merk het algemeen bekende en gebruikte Engelse woord/de aanspreektitel voor "meneer", "mijnheer", "de heer" is en ook door het publiek in de Benelux als zodanig wordt herkend, zodat er een belangrijk conceptueel verschil bestaat. Verweerder merkt ook op dat opposant niet ingaat op het feit dat het ingeroepen merk een kort teken is, terwijl bij zo'n kort teken een strenge(re) beoordeling nodig is en wijst in dit verband op het feit dat het Bureau in diverse oppositiebeslissingen (alsmede in die van het EUIPO, als ook in uitspraken van het Benelux Gerechtshof) is bepaald dat 'bij merken die slechts bestaan uit 3 letters, (zelfs) waar dit merk geen betekenis heeft- een verschil van een letter reeds voldoende kan zijn om ze niet als overeenstemmend te beoordelen'. Nu het merk van opposant wel een betekenis heeft, kan dit, zo meent verweerder, nog eerder worden aangenomen vanwege het conceptuele verschil.

16. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten zoals opposant die heeft toegelicht meent verweerder dat deze vergezocht en onjuist is. Alle diensten in klasse 35 van de Benelux registraties SIR van opposant betreffen of hebben betrekking op, kortgezegd: reclame-, marketing-, communicatie-, ontwerp- en hieraan gerelateerde diensten; diensten die geenszins overeenstemmen met die (in klasse 35) onder het merk SIRA CONSULTING van verweerder. De enkele diensten uit de aanvraag die wel overlappen, zoals organisatie van bijeenkomsten, congressen, seminars e.d. en het uitgeven van publicaties in klasse 41 -en wellicht, maar dan in mindere mate- wetenschappelijk onderzoek in klasse 42, zijn alle zorgvuldig gespecificeerd naar het gebied waar ze betrekking op hebben, waardoor er tussen de betrokken diensten geen belemmerende gelijkenis bestaat; het is duidelijk dat de merkhouders (en hun merken) zich begeven in totaal verschillende markten en op geen enkel vlak actief zijn in dezelfde dienstverlening.

17. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

### III. BESLISSING

#### A. 1 Gebruiksbewijzen

18. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

19. Het betwiste teken werd ingediend op 11 juli 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 11 juli 2017 tot 11 juli 2022. Aangezien beide ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

20. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk 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.<sup>1</sup> Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.<sup>2</sup>

21. 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.<sup>3</sup> Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>4</sup> Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.<sup>5</sup>

22. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.<sup>6</sup>

23. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven berust.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>2</sup> HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>3</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>4</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

<sup>5</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

<sup>6</sup> Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

<sup>7</sup> Regel 1.25, lid 2 UR.

24. De ingeroepen merken betreffen Benelux merken. In het geval van de Benelux merken dient verzoeker normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen merk in het Benelux-gebied.<sup>8</sup>

25. Opposant heeft de volgende gebruiksbewijzen ingediend:

- i) 60 facturen uit de periode 2017 – 2021 die zijn gericht op verschillende instanties in Nederland, zoals gemeentes en commerciële organisaties;
- ii) 11 printscreens van de website van opposant via de Waybackmachine, voor data die vallen in de relevante periode;
- iii) 1 brochure.

26. Verweerder meent dat het gebruiksbewijs geen gebruik met toestemming van de merkhouder laat zien. Het feit dat de merkhouder dit bewijs heeft ingediend, impliceert echter dat het gebruik betreft dat heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de merkhouder. Het is immers weinig waarschijnlijk dat een merkhouder bewijs kan overleggen wanneer het merk tegen zijn wil is gebruikt.<sup>9</sup>

27. Verweerder meent verder dat het gebruiksbewijs geen gebruik laat zien van de oudere merken zoals ingeschreven. Overeenkomstig artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE wordt gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd. De wijzigingen van het merk zoals gebruikt ten opzichte van het merk zoals ingeschreven betreffen wijzigingen ten aanzien van de stiling, opmaak en kleur die niet wezenlijk bijdragen tot het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Zulke wijzigingen, zoals wordt toegelicht in de "Gemeenschappelijke Mededeling over gebruik van een merk in een andere vorm dan het ingeschreven merk" (CP8),<sup>10</sup> leiden in beginsel niet tot de conclusie dat er sprake is van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het betreffende merk. Niet alleen heeft het woordelement van een samengesteld merk (woord- en beeldelementen) in de regel de meeste impact op de consument omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement;<sup>11</sup> het woordelement valt door zijn grootte en plaatsing in het merk simpelweg het meest op. Het Bureau is gezien voorgaande van oordeel dat het gebruik van het merk in voornoemde gewijzigde vorm niet zodanig afwijkend is dat het onderscheidend vermogen ervan wordt aangetast<sup>12</sup>. Het merk zoals gebruikt bevat nog altijd duidelijk leesbaar het woordelement "SIR".

28. Verweerder kan wel worden gevolgd in zijn argument dat de overgelegde documenten geen gebruik laten zien voor alle diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven. De overgelegde facturen hebben beschrijvingen die niet altijd duidelijk maken wat voor soort werkzaamheden het betreft. Wel is duidelijk dat een groot deel van de facturen zien op allerlei diensten die betrekking hebben op communicatie- en communicatiemanagement; de facturen maken expliciet melding van "communicatiemanagement", maar ook van diensten die onder die noemer kunnen worden geschaard, zoals het 'opstellen van een uitnodigingsbericht', 'communicatieplan', 'stakeholder communicatieplan' en 'ontwikkelen eenduidig verhaal'. Dat dit gebruik inderdaad ziet op communicatie- en communicatiemanagement wordt ook bevestigd door de ingediende printscreens van de website van opposant nu daarop o.a. te lezen is 'Campagnewijzer, voor ontwikkelen effectieve publieke campagnes', oftewel: een dienst die bedoeld is cliënten helpt effectief te communiceren in het kader van publieke campagnes.

---

<sup>8</sup> Artikel 2.23bis, lid 1 BVIE.

<sup>9</sup> Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225, punt 25 (Vitafruit), bevestigd in HvJEU 11 mei 2006, C-416/06, ECLI:EU:C:2006:310.

<sup>10</sup> <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/beleid#gemeenschappelijkemededelingen>

<sup>11</sup> Zie in die zin ook Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (SELENIUM-ACE) en Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE-4MOVE).

<sup>12</sup> Zie ook: HvJEU, 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers).

29. Ook is duidelijk dat een deel van de facturen zien op werkzaamheden die betrekking hebben op marktonderzoek. Zo maken de facturen melding van o.a. 'onderzoek verkeerscirculatie' (waar, zo blijkt uit de factuur, ook het 'digitaliseren vragenlijst' onder valt), een 'onderzoek ikpraatmee' (waar ook, zo blijkt uit de factuur, het opstellen van een vragenlijst, monitoren resultaten en analyse resultaten onder vallen) en het opstellen en uitzetten van onderzoeken genaamd 'windonderzoek' en 'zwerfafval Dronten'.

30. Tenslotte maken de facturen duidelijk dat ook verschillende diensten zijn aangeboden die onder de noemer "opleiding" vallen, zoals o.a. het geven van een online workshop 'omgaan met emoties', een 'masterprogramma participatie', een 'basistraining factor C' en een 'online workshop laag geletterden'. Verder wordt er op facturen melding gemaakt van de dienst 'coaching en advies'. Voorgaande wordt ook bevestigd door de overgelegde printscreens van de website van opposant, waarop o.a. te zien is dat in de relevante periode trainingen werden aangeboden.

#### *Conclusie met betrekking tot gebruiksbewijs*

31. Hoewel verweerder kan worden gevolgd in zijn opmerking dat het aantal facturen per jaar relatief laag is, net zoals ook de gefactureerde bedragen, kan de daaruit door verweerder getrokken conclusie dat geen sprake is van normaal gebruik niet worden bijgetreden. De gebruiksbewijzen laten zien dat de ingeroepen merken op regelmatige wijze zijn gebruikt, waarbij niet enkel is geprobeerd een afzet te vinden, maar waarbij die ook is gevonden; uit de ingediende facturen blijkt immers ook dat de diensten aan verschillende partijen in Nederland zijn geleverd, gedurende vrijwel de gehele relevante periode.

32. De ingediende gebruiksbewijzen laten gebruik van de ingeroepen merkregistraties zien voor de volgende diensten:

- 'advisering op het gebied van bedrijfscommunicatie' en 'diensten van een communicatiebureau' zoals in klasse 35 van Benelux inschrijving registratie nummer 961094
- 'marktonderzoek' zoals in klasse 35 van Benelux registratie nummer 151166
- 'opleiding' en 'het organiseren en houden van workshops' zoals in klasse 41 van Benelux inschrijving registratie nummer 961094

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

33. 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.

34. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "*Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.*"<sup>13</sup>

35. 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

---

<sup>13</sup> 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 Uniemerik.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>14</sup>

36. Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 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.<sup>15</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

37. 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 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.<sup>16</sup>

38. 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.<sup>17</sup> De totaalindruk die door een samengesteld teken 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 teken zich tot elkaar verhouden.<sup>18</sup>

39. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Ingeroepen merk:</b>	<b>Betwiste merk:</b>
SIR	SIRA CONSULTING

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

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

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

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

<sup>18</sup> 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).



*Begripsmatige vergelijking*

41. Het ingeroepen merk zal door het relevante publiek worden herkend als het Engelse woord "sir", dat meneer betekent, in het bijzonder nu het ingeroepen merk ook in het Duits en Frans "meneer" betekent. Het Benelux publiek is bekend met deze betekenis. Het betwiste teken zal voor het publiek geen vaststaande betekenis hebben.

42. Met het voorgaande in gedachten verschillen de betrokken tekens begripsmatig.

*Visuele vergelijking*

43. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie letters. Het betwiste teken bestaat uit twee woorden, waarvan het eerste bestaat uit vier letters en het tweede uit tien letters.

44. Het ingeroepen merk is een kort teken, waardoor verschillen eerder opvallen. De letter "a", waarmee het eerste woord van het betwiste teken eindigt en dat geen tegenhanger kent in het ingeroepen merk, valt mede om die reden bijzonder op. De afstand tussen de betrokken tekens wordt nog verder vergroot doordat het betwiste teken daarnaast ook nog een tweede woord bevat. Hoewel dit woord – CONSULTING – beschrijvend is voor de diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd en zulke bestanddelen door het relevante publiek niet zullen worden beschouwd als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken opgeroepen totaalindruk,<sup>19</sup> zal dat element door de lengte ervan het relevante publiek niet ontgaan.

45. Het is dan ook enkel het begin van de betrokken tekens die overeenstemmen. Hoewel uit de rechtspraak volgt dat het over het algemeen het begin van tekens is waaraan het publiek meestal het meeste belang hecht,<sup>20</sup> gaat die regel in dit geval niet onverkort op. Niet alleen omdat de verschillen juist opvallen doordat het ingeroepen merk een kort teken is, ook omdat het ingeroepen merk geen eigen, zelfstandige plaats behoudt in het betwiste teken. Het element "SIR" gaat op in het element "SIRA" en zal voor het publiek niet als zodanig herkenbaar zijn.

46. Nu het ingeroepen merk, dat een kort teken is, niet als zodanig herkenbaar is in het betwiste teken en de verschillen juist opvallen, is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken visueel in zekere mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

47. Het ingeroepen merk bestaat uit één lettergreep (SIR), het betwiste teken uit vijf (SI-RA-CONSULTING). Het ingeroepen merk zal, zoals reeds overwogen worden herkend als het Engelse woord "sir" en zo worden uitgesproken ("seur"). Het betwiste teken zal worden uitgesproken als "siee-ra con-sul-ting".

48. Voorgaande betekent ook dat alleen de (korte) beginklank – de letter "S" – van de betrokken tekens overeenstemt. Die klank wordt echter direct in beide tekens gevolgd door een klinker die in de beide tekens anders wordt uitgesproken. Verder ontbreekt de tweede klinker, de letter "A", zoals in het element "SIRA". Ook hebben de laatste drie lettergrepen van het betwiste teken, CON-SUL-TING, geen tegenhanger in het ingeroepen merk.

---

<sup>19</sup> Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen).

<sup>20</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

49. Zoals in punt 45 reeds opgemerkt, vallen de verschillen eerder op nu het ingeroepen merk een kort teken is. Nu enkel de allereerste klank overeenkomt, maar de tekens voor de overige klanken juist verschillen, is het Bureau dan ook van oordeel dat de betrokken merken auditief niet overeenstemmen.

#### *Conclusie*

50. De betrokken tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en verschillen auditief en begripsmatig.

51. Visuele en auditieve overeenkomsten kunnen door de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren.<sup>21</sup>

52. In dit geval doet deze neutralisering zich voor. Het ingeroepen merk heeft een eigen onmiskenbare betekenis. Hierdoor wordt de geringe mate van visuele overeenstemming geneutraliseerd. Daarnaast is het ingeroepen merk een kort teken dat, zoals reeds opgemerkt, geen eigen, zelfstandige plaats behoudt in het betwiste teken en derhalve niet als zodanig herkenbaar is voor het publiek. Voorgaande in overweging nemend komt het Bureau tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

53. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie niet slagen.

54. Voorgaande betekent ook dat een vergelijking van de betrokken diensten niet nodig is. Voor de volledigheid worden de betrokken diensten hieronder wel genoemd, in het bijzonder om op die manier duidelijk te maken welke diensten met elkaar zouden moeten worden vergeleken nu niet voor alle ingeroepen diensten normaal gebruik is bewezen.

55. Uit de ingediende gebruiksbewijzen is gebruik bewezen voor de volgende diensten in klasse 35:

- 'adviesing op het gebied van bedrijfscommunicatie' en 'diensten van een communicatiebureau' (zoals in Benelux inschrijving registratie nummer 961094)
- 'marktonderzoek' (zoals in Benelux inschrijving registratie nummer 151166)

56. Verder is gebruik gebleken voor de diensten 'opleiding' en 'het organiseren en houden van workshops' in klasse 41 (zoals in Benelux inschrijving registratie nummer 961094).

57. De te vergelijken diensten zouden daarmee de volgende zijn geweest:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<i>Benelux registratie 151166</i>	KL 35 Adviesing en assistentie aan profit- en non-profit organisaties en overheidsinstanties inzake duurzame en veilige bedrijfsvoering; beleidsadviesing en beleidsevaluatiediensten aan profit- en non-profit organisaties en
KL 35 Marktonderzoek	
<i>Benelux inschrijving 961094</i>	

<sup>21</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 74 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

KL 35 Advisering op het gebied van bedrijfscommunicatie; diensten van een communicatiebureau	overheidsinstanties; administratieve- en commerciële procesoptimalisatie voor profit- en non-profit organisaties en overheidsinstanties; het vergaren, verzamelen, rubriceren en bijhouden van kennis en documentatie inzake maatschappelijke kwesties voor profit- en non-profit organisaties en overheidsinstanties.
	KL 36 Onderzoek, controle en evaluatie van subsidies; onderzoek en advisering inzake staatssteun; financiële diensten voor overheidsinstanties en non profit organisaties, te weten maatschappelijke kosten- en batenanalyses.
<i>Benelux inschrijving 961094</i> KL 41 Opleiding; het organiseren en houden van workshops	KL 41 Uitgeven van publicaties op het gebied van wetenschap, beleidsevaluatie en maatschappelijke kwesties; onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en workshops; het organiseren van bijeenkomsten, congressen, conferenties, lezingen, seminars en workshops op het gebied van wetenschap, beleidsevaluatie en maatschappelijke kwesties.
	KL 42 Advisering op het gebied van milieu; wetenschappelijk onderzoek en technische studies en analyses op het gebied van milieu en duurzaamheid; kwaliteitscontrole; kwaliteitscontrole van maatschappelijk beleid; advisering op het gebied van milieubescherming aan profit- en non-profit organisaties en overheidsinstanties.
	KL 45 Advisering inzake veilige en gezonde arbeidsomstandigheden; wetenschappelijk onderzoek en technische studies en analyses op het gebied van arbeidsomstandigheden.

## B. Conclusie

58. De oppositie wordt afgewezen aangezien de merktekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

## IV. BESLUIT

59. De oppositie met nummer 2018259 wordt afgewezen.

60. Benelux aanvraag met nummer 1467249 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

61. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 januari 2024



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier