

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013158
van 14 december 2018

Opposant: **The Insights Group Limited**
Terra Nova, 3 Explorer Road
Dundee, Scotland DD2 1EG
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Markenizer B.V.**
Postbus 28099
3003 KB Rotterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 1398478**

Insights

Ingeroepen recht 2: **Uniemerk 7120661**

Insights

Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 7135148**



Insights

tegen

Verweerder: **ParkLane Insight B.V.**
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuil B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9D
4811 VB Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1352594**

ParkLaneInsight

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 april 2017 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ParkLaneInsight voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1352594 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 mei 2017.

2. Op 7 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 1398478 van het woordmerk Insights, ingediend op 25 november 1999 en ingeschreven op 24 januari 2001 voor diensten in klasse 41;
- Uniemerkt inschrijving 7120661 van het woordmerk Insights, ingediend op 1 augustus 2008 en ingeschreven op 5 januari 2012 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41.



- Uniemerkt inschrijving 7135148 van het gecombineerde woord-/beeldmerk Insights, ingediend op 5 augustus 2008 en ingeschreven op 20 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 juni 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 2 mei 2018.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt een internationaal bedrijf te zijn dat waren en diensten aanbiedt op het gebied van ontwikkeling van personen in de arbeidssfeer, om de kwaliteit van bedrijven te optimaliseren. Het merk Insights wordt internationaal gebruikt ter aanduiding van de diensten, aldus opposant.

10. Opposant geeft aan eerder een oppositie te hebben ingesteld bij het European Union Intellectual Property Office (hierna: EUIPO) tegen de inschrijving van het Uniemerkt 'ParkLaneInsight' (nummer 13817937) en geeft aan dat de Opposition Division op 13 maart 2017 (oppositie nummer B 2 565 466) heeft beslist dat de aanvraag van verweerder moet worden geweigerd voor diensten in de klassen 35, 41 en 44.

11. Opposant beperkt de vergelijking van de tekens 'voor het gemak' tot de ingeroepen woordmerken Insights. Ten aanzien van de visuele vergelijking is opposant van mening dat het merk van opposant volledig is overgenomen in het teken van verweerder, met uitzondering van de laatste letter –s. De merken en het teken verschillen door de toevoeging van 'ParkLane' aan het begin van het betwiste teken, dat ongeveer de helft van het teken in beslag neemt. Opposant is van mening dat er sprake is van een gemiddeld tot hoge mate van visuele overeenstemming.

12. Wat betreft de auditieve overeenstemming, stelt opposant dat de merken en het teken identiek worden uitgesproken voor wat betreft het woord 'Insights'. De laatste letter –S van de ingeroepen rechten zal niet expliciet worden uitgesproken. Het verschil is volgens opposant slechts gelegen in het woord ParkLane, maar aangezien het gedeelte '-Sight' naar oordeel van opposant dominant is, valt dit ook het meeste op bij de uitspraak, zodat er sprake is van een gemiddeld tot hoge mate van auditieve overeenstemming.

13. In begripsmatig opzicht stemmen de ingeroepen rechten en het betwiste teken overeen in het identieke element 'INSIGHT'. Het betwiste teken is weliswaar in zijn geheel betekenisloos, maar het relevante publiek zal het begrijpen als twee losse woorelementen. Het woord 'Insight' betekent 'het vermogen om helder of diepgaand waar te nemen' en het woord 'ParkLane' zal begrepen worden als een hoofdweg in een dorp of stad. Het element 'Insight(s)' zal op dezelfde manier worden begrepen. Volgens opposant is er daardoor sprake van een gemiddeld tot hoge mate van begripsmatige overeenstemming.

14. Opposant is van mening dat de diensten van het betwiste teken deels identiek en deels soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten en dat deze in het algemeen gericht zijn op hetzelfde publiek.

15. Volgens opposant is het erg waarschijnlijk dat de consument het betwiste teken zal interpreteren als een sub-merk van INSIGHTS.

16. Opposant meent dat het woord INSIGHTS niet beschrijvend is voor de diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn geregistreerd. De ingeroepen rechten worden intensief gebruikt door opposant.

17. Concluderend meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en het betwiste depot niet in te schrijven.

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

B. Reactie verweerder

19. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van de ingeroepen rechten verzocht.

20. Verweerder stelt vast dat met het door opposant overgelegde bewijs van gebruik geclaimd wordt dat daarmee gebruik voor "opleiding, training, persoonlijkheidstesten en management, alsmede voor een magazine" aangetoond wordt. Verweerder betwist vervolgens gemotiveerd de overgelegde bewijsstukken. Er hebben trainingen plaatsgevonden in Nederland en België, aldus verweerder, hetgeen gebruik in de Benelux betreft. Ook de YouTube-filmpjes hebben volgens verweerder uitsluitend betrekking op de activiteiten van opposant in de Benelux. Volgens verweerder is er geen bewijs van gebruik ingediend van de ingeroepen rechten in andere landen van de Europese Unie. Verweerder is van mening dat het ingediende bewijs onvoldoende is om van normaal gebruik van de merken in de EU te kunnen spreken. De oppositie dient, volgens verweerder, reeds op grond hiervan te worden afgewezen. Verweerder merkt op dat het overgelegde materiaal overigens wel inzicht biedt in het beschrijvende gebruik van de ingeroepen rechten door opposant.

21. De merken en het betwiste teken stemmen uitsluitend overeen in het woord 'Insight'. Volgens verweerder betekent dit woord: 'begrip van hoe iets in elkaar zit', 'emotioneel/verstandig begrijpen', 'het vermogen om iets helder of diep te percipiëren'. De diensten van opposant zijn gericht op verschaffen van kennis ter verkrijging van inzicht bij mensen in zichzelf en in de mensen met wie zij werken. Opposant gebruikt het woord beschrijvend getuige het veelvuldig gebruik van synoniemen in de overgelegde materialen. 'Insight' of 'Insight learning' is een concept dat ongeveer een eeuw geleden werd ontwikkeld door de Duitse psycholoog Wolfgang Köhler. Het begrip 'Insight' heeft derhalve weinig tot geen onderscheidend vermogen, aldus verweerder, die daarbij ook wijst op een veelvoud aan registraties van merken die het woord INSIGHT bevatten.

22. Volgens verweerder bestaat er ten aanzien van de diensten in de klassen 35 en 41 deels enige mate van soortgelijkheid.

23. Ten aanzien van de tekenvergelijking merkt verweerder op dat het betwiste teken in zijn geheel geen betekenis heeft, maar dat dit door de consument, mede door het gebruik van de hoofdletters, wordt ontleed in de begrippen 'ParkLane' en 'Insight'. ParkLane kan worden geassocieerd met een aan een park gelegen weg of laan of de bekende Parklane in London. Het bestanddeel 'Insight' is zwak onderscheidend, om niet te zeggen beschrijvend, aldus verweerder.

24. Visueel verschillen de merken en het teken in het meest dominante en onderscheidende deel van het betwiste teken, 'ParkLane' en ook auditief ligt daar een wezenlijk verschil. Zowel visueel als auditief is de mate van overeenstemming erg laag, volgens verweerder.

25. In begripsmatig opzicht delen de merken en het teken het woord 'Insight(s)' dat, gezien het zwak onderscheidend karakter ervan, niet in staat is de zeer lage mate van visuele en auditieve overeenstemming te compenseren.

26. De diensten in kwestie worden afgenomen door HR-afdelingen van (grotere) bedrijven. Deze bestaan doorgaans uit hoger opgeleide professionals die goed in staat zijn om verschillen op te merken, aldus verweerder.

27. Verweerder verwijst naar de door opposant ingestelde oppositie bij het EUIPO (zie overweging 10) en geeft aan dat inmiddels beroep werd ingesteld tegen de beslissing van de Opposition Division door verweerder. Dit beroep werd op 4 januari 2018 toegewezen door de Board of Appeal (zaaknummer R 943/2017-4) en daarmee werd de oppositie alsnog volledig afgewezen.

28. Concluderend stelt verweerder dat het normaal gebruik van de ingeroepen rechten in de Europese Unie niet werd aangetoond en dat er bovendien geen gevaar voor verwarring bestaat, vanwege het feit dat de ingeroepen rechten beschrijvend zijn en niet-onderscheidend.

29. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

30. Met toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 3 mei 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 3 mei 2012 tot 3 mei 2017.

31. De ingeroepen rechten werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is derhalve gegrond.

32. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

33. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest *Ansul*, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens *Gerecht van de Europese Unie* (hierna: "GEU" of "Gerecht"), *Silk Cocoon*, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; *GEU, Vitafruit*, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; *GEU, Charlott*, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

34. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (*GEU, Hipoviton*, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; *Sonia Sonia Rykiel*, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (*GEU, Vitafruit*, reeds aangehaald).

35. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (*GEU, Hiwatt*, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; *Vitakraft*, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; *Sonia Sonia Rykiel*, reeds aangehaald).

36. De ingeroepen rechten zijn Uniemerken (voorheen: Gemeenschapsmerken). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 15 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.¹ Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerken”, luidt als volgt:

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

37. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

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

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

¹ Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: “EUMVo.”) werd gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De eerste alinea van artikel 15 is hierbij niet gewijzigd, behalve wat betreft de vervanging van de termen “Gemeenschapsmerk” en “Gemeenschap” door respectievelijk “Uniemerken” en “Unie”.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

39. Opposant dient om het gebruik van de ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) Twitter® berichten omtrent de opleidingen en managementadvies uit 2016 en 2017;
- 2) Screenshots van de websites uit het web archief 2013, 2014 en 2016 welke gebruik voor training en persoonlijkheidstesten aantonen;
- 3) YouTube® filmpjes uit 2012, 2013, 2016 en 2017 welke gebruik voor training en managementadvies aantonen alsmede gebruik voor een magazine;
- 4) Tekst voor TV programma op RTL Z in 2014;
- 5) Toelichting geconsolideerde cijfers 2011-2012;
- 6) Toelichting geconsolideerde cijfers 2013-2014;
- 7) Jaarverslag 2014;
- 8) Brochure 2013;
- 9) Brochure 2014;
- 10) Visitekaartje.

40. De onder 1) vermelde berichten betreffen zogenaamde 'tweets' van opposant rondom cursussen. De 'tweets' na afloop tonen veelal foto's van cursisten met een certificaat in hun handen. De onder 2) vermelde screenshots tonen de website www.insightsbenelux.com via Wayback Machine® waarop trainingen worden aangeboden. Het Bureau merkt daarbij op dat ten aanzien van archiefgegevens uit Wayback Machine® geldt dat daaruit geen kwantitatieve gegevens kunnen worden afgeleid, zoals 'clicks' of bezoeken. Het geeft derhalve geen enkele indicatie omtrent het bezoek van een site door internetsurfers (zie in dit kader: Hof van Beroep te Brussel 16 februari 2010, 2008/AR/2212, EUPAGESJAUNES, r.o. 30). De print uit 2014 toont kantooradressen in Haarlem (NL) en Etterbeek (BE).

41. De onder 3) vermelde YouTube® filmpjes verwijzen naar aangeboden diensten op het gebied van trainingen die inzicht bieden in het functioneren van en communiceren met mensen. De diensten zijn bedoeld voor werkgevers die hun werknemers beter willen laten functioneren. Ook is een video zichtbaar waar afbeeldingen worden getoond van een Nederlandstalig tijdschrift genaamd 'Insights On Topic'.

42. Het onder 4) vermelde document toont vragen en antwoorden voor opnames bij Motion Media. De genoemde sprekers zijn respectievelijk een partner van Insights Benelux en twee "trainers/coaches die veel werken met Insights Discovery".

43. De onder 5), 6) en 7) genoemde stukken betreffen financiële toelichtingen bij de jaarcijfers van Insights Learning & Development B.V. Daaruit blijkt in elk geval dat er omzet wordt gegenereerd. Echter, nergens is expliciet af te leiden of deze omzet werd gegenereerd uit het geven van cursussen en/of het uitgeven van een tijdschrift. Niet duidelijk is bijvoorbeeld hoeveel deelnemers er waren aan cursussen of hoe groot het aantal abonnees of, al dan niet betalende, afnemers was van het tijdschrift "Insights On Topic". In het materiaal ontbreken bijvoorbeeld (kopieën van) facturen die aan klanten werden verzonden.

44. De onder 8) en 9) vermelde brochures geven informatie aan potentiële deelnemers aan workshops op diverse locaties, te weten Overveen, Maarn, Arnhem en Brussel. Weliswaar valt uit deze materialen op te maken dat ook cursussen werden aangeboden in Brussel, in het Nederlands, Frans en Engels, maar dit betreft slechts aankondigingen. Uit het materiaal valt vervolgens niet af te leiden hoeveel mensen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de diverse cursussen.

45. Ten slotte valt op dat het overgelegde materiaal uitsluitend in het Nederlands is opgesteld.

46. Op basis van de overgelegde stukken kan niet objectief worden vastgesteld dat de ingeroepen rechten normaal werden gebruikt. Het materiaal wordt, naar oordeel van het Bureau, onvoldoende onderbouwd door objectieve en gekwantificeerde gegevens, zoals deelnemersaantallen aan cursussen of voorbeelden van verzonden facturen. De overgelegde cijfers alleen geven namelijk geen enkele indicatie over het aandeel van de omzet dat met de relevante diensten werd behaald. Ook van het tijdschrift werden in casu geen oplage/spreidingscijfers overgelegd en er wordt alleen een Nederlandstalige uitgave getoond. Het Bureau benadrukt in dit verband nogmaals 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 (zie overweging 35).

47. Concluderend is het Bureau is van oordeel dat op basis van de overgelegde materialen onvoldoende wordt aangetoond dat er normaal gebruik is gemaakt van de ingeroepen rechten. Het beperkte materiaal ziet bovendien alleen op activiteiten in (een deel van) Nederland en in Brussel, hetgeen gezien de gebruiksvereisten voor een Uniemark sowieso onvoldoende is in het licht van de relevante waren en diensten, die in principe gericht zijn op het publiek in de gehele Europese Unie.

Conclusie

48. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal ontoereikend is om normaal gebruik in de Europese Unie aan te nemen van de ingeroepen rechten.

B. Conclusie

49. Aangezien het normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2013158 wordt afgewezen.

51. Benelux depot 1352594 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het teken werd gedeponneerd.

52. De opposant is 1.030 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 14 december 2018

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Tineke van Hoey

(rapporteur)

Administratieve behandelaar:

Ellen van Holst