



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009414

van 2 oktober 2015

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

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

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 1398478**

Insights

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 7120661**

Insights

Ingeroepen recht 3: **Europese inschrijving 7135148**



tegen

Verweerder: **InsightYou B.V.**
Westersingel 87
3015 LC Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1272794**

INSIGHTYOU

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk INSIGHTYOU voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41, 42 en 44. Het depot is onder nummer 1272794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 oktober 2013.

2. Op 20 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1398478 van het woordmerk Insights, ingediend op 25 november 1999 en ingeschreven op 24 januari 2001 voor diensten in klasse 41;
- Europese 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.
- Europese 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 waren en diensten van het betwiste depot 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 is ter kennis gebracht van partijen op 24 december 2013.

8. Na meerdere opschorringen heeft opposant op 5 september 2014, met een beroep op regel 1.26 lid 3 Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), verzocht de opschorting op te heffen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 december 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 4 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 november 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 januari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 5 januari 2015 gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 27 januari 2015.

11. Bij het onderzoek ten gronde van de oppositie constateerde het Bureau dat verweerder bij de indiening van zijn argumenten een beperking van de waren- en dienstenlijst verzocht. Opgemerkt werd dat enkele beperkingen nog nadere toelichting behoeften. Bij brief van 5 juni 2015 werden opposant en verweerder hiervan in kennis gesteld en werd aan verweerder verzocht om toelichting.

12. Op 6 juli 2015 heeft verweerder gereageerd en de benodigde toelichting verschaft. Bij brief van 15 juli 2015 heeft het Bureau de partijen in kennis gesteld van de geëffectueerde beperking van de waren- en dienstenlijst van het depot van verweerder. Aan opposant werd daarbij, ingevolge regel 1.17, lid 1, sub g UR, een termijn tot en met 15 augustus 2015 gegeven om hierop te reageren, aangezien hij zich over de definitief vastgestelde beperkte waren- en dienstenlijst nog niet expliciet had kunnen uitlaten.

13. Op 13 augustus 2015 heeft opposant zijn reactie bij het Bureau ingediend. Deze reactie is op 17 augustus 2015 door het Bureau aan verweerder verzonden.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant stelt in de eerste plaats dat zowel hij als verweerder actief zijn op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en dat opposant wereldwijd actief is en een grote bekendheid heeft opgebouwd in de branche.

18. Op visueel vlak stelt opposant vast dat beide tekens de eerste zeven letters "INSIGHT-" gemeen hebben. Vanwege het feit dat het eerste gedeelte van een merk in het algemeen de aandacht van het publiek trekt, wegen de verschillen in de laatste letters, "S" van de ingeroepen rechten en "YOU" van het betwiste teken, niet op tegen de sterke gelijkenis van de zeven aanvangsletters. Opposant concludeert dat er sprake is van een sterke visuele gelijkenis tussen de tekens.

19. In auditief opzicht geldt dat er sprake is van een klankverschil aan het einde van beide tekens, "S" en "YOU". Naar de mening van opposant is er sprake van overeenstemming op auditief vlak.

20. Begripsmatig delen de beide tekens het element "INSIGHT" wat voor de consument in de Benelux begrijpelijk Engels is voor "inzicht". De ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn daardoor enigszins gelijkend, aldus opposant.

21. Opposant komt tot de slotsom dat merk en teken sterk overeenstemmen.

22. Hoewel "inzicht" een belangrijke basis vormt voor de waren en diensten waarvoor opposant zijn merken heeft geregistreerd, is het niet als beschrijvend aan te merken, aldus opposant. Opposant ziet deze vaststelling bevestigd door de registratie van twee van de drie ingeroepen rechten als woordmerk. Bovendien worden de ingeroepen rechten al meer dan 10 jaar gebruikt in de Benelux voor de waren en diensten waarvoor deze werden geregistreerd, waardoor opposant een redelijke bekendheid heeft opgebouwd.

23. De waren en diensten van de ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn gedeeltelijk identiek en soortgelijk en tevens complementair, meent opposant.

24. Gezien de overeenstemming tussen de tekens en de activiteiten in dezelfde branche, is verwarringsgevaar niet uit te sluiten, aldus opposant, die dan ook verzoekt om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

25. Met het indienen van de argumenten, beperkt en preciseert verweerder allereerst de oorspronkelijke opgave van waren en diensten. De warenklasse 9 wordt volledig geschrapt. Voor het overige meent verweerder dat de resterende diensten, op enkele uitzonderingen na, niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Volgens verweerder zijn de diensten in klasse 41 soortgelijk.

26. Verweerder schetst de achtergrond van zijn onderneming en legt uit dat hij door middel van DNA-analyse in kaart brengt hoe iemand biologisch in elkaar steekt. Het teken INSIGHTYOU is dan ook een woordspeling ("inside you").

27. In visueel opzicht stelt verweerder dat er tussen het ingeroepen woord-/beeldmerk en het betwiste teken geen sprake is van visuele overeenstemming, aangezien het dominante bestanddeel van het woord-/beeldmerk het beeldelement is. Tussen de ingeroepen woordmerken en het betwiste teken bestaat slechts een geringe mate van overeenstemming. Weliswaar hebben merk en teken het element "INSIGHT" gemeen, maar verweerder is van mening dat het teken INSIGHTYOU niet alleen langer is, maar ook uit twee woorden bestaat in tegenstelling tot de ingeroepen rechten INSIGHTS.

28. Auditief zijn er, volgens verweerder, belangrijke verschillen tussen merk en teken. De ingeroepen rechten eindigen op een gesloten –s klank. Het betwiste teken eindigt met een open –oe klank (door de "OU"). De ingeroepen rechten hebben twee lettergrepen, het betwiste teken heeft er drie. Door de klemtoon op de eerste en laatste lettergreep wordt nog eens extra benadrukt dat het teken INSIGHTYOU uit twee woorden bestaat. Het Nederlandstalige en Franstalige Beneluxpubliek zullen de klemtoon op het slotelement "-YOU" leggen, waardoor dit het dominante element van het betwiste teken vormt. Er is sprake van een geringe mate van auditieve overeenstemming, aldus verweerder.

29. Op begripsmatig vlak, stelt verweerder, zal het Benelux publiek voldoende beheersing van de Engelse taal hebben om de betekenis van INSIGHTS (inzichten) en INSIGHTYOU (inzicht (in) jou/jij) te kennen. De woordspeling van het betwiste teken op “inside you” zorgt voor een belangrijk begripsmatig verschil tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Verweerder stelt dat er geen sprake is van overeenstemming op begripsmatig vlak.

30. Verweerder merkt op dat hij zich richt op de business-to-business markt en dat de diensten gericht zijn op professionele afnemers, te weten een relevant publiek van professionals en (HR-) managers. Bij de afname van de diensten zal er sprake zijn van een verhoogd aandachtsniveau.

31. Het woord “insight” is beschrijvend voor de aangeboden waren en diensten van opposant en de diensten van verweerder.

32. De tekens stemmen visueel in hun geheel niet overeen, zijn auditief niet identiek en worden volgens verweerder ‘omschrijvend’ gebruikt. De tekens zijn conceptueel weliswaar overeenstemmend, maar zijn ook ‘omschrijvend’ weergegeven, aldus verweerder. De beide partijen hebben een dusdanig verschillend verkoopkanaal, waardoor er van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

33. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

35. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

36. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

37. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, 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).

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

39. 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). 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

40. Het Bureau zal allereerst overgaan tot een vergelijking van de eerste twee identieke woordmerken en het betwiste teken.

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Europese inschrijvingen 1398478 en 7120661

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Insights	INSIGHTYOU

Begripsmatige vergelijking

42. Het ingeroepen recht bestaat uit het Engelse woord Insights, hetgeen "inzichten" betekent. Het betwiste teken bestaat uit een samentrekking van de twee Engelse woorden INSIGHT en YOU. Begripsmatig zal deze samentrekking ook als zodanig worden gepercipieerd, want hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari

2008). Het betwiste teken bestaat uit het Engelse woord INSIGHT, dat “inzicht” betekent en het eveneens Engelse woord YOU, dat “jij” of “u” betekent.

43. Inzicht is het vermogen om helder, doorwrocht of plotseling een complexe situatie of probleem te doorgronden. Voor zover deze betekenis bekend is bij de gemiddelde consument in de Benelux, zal het publiek de begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken onmiddellijk waarnemen. Dat het ingeroepen recht mogelijk door een deel van het publiek (ook) zal worden opgevat in de dubbele betekenis van “inside you”, draagt weliswaar bij aan het onderscheidend vermogen van het betwiste teken, maar doet niet af aan de mate van begripsmatige overeenstemming met het ingeroepen recht. De samentrekking met het persoonlijk voornaamwoord YOU, laat onverlet dat het zelfstandig naamwoord INSIGHT een prominente plaats inneemt in het betwiste teken. Het Bureau is dan ook van mening dat er in begripsmatig opzicht sprake is van een sterke overeenstemming tussen merk en teken.

Visuele vergelijking

44. Aangezien merk en teken woordmerken zijn, is het gebruik van (deels) kleine letters in de ingeroepen rechten en hoofletters in het bestreden teken niet relevant voor de visuele vergelijking van deze merken (zie in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

45. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van 8 letters Insights. Het bestreden teken bestaat uit één (samengetrokken) woord van 10 letters INSIGHTYOU. De eerste zeven letters van merk en teken zijn identiek. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Voor zover in visueel opzicht de samentrekking in het betwiste teken van de woorden “INSIGHT” en “YOU” zal worden opgemerkt, vergroot dit de mate van overeenstemming tussen merk en teken (zie overwegingen 42 en 43). In visueel opzicht is er sprake van overeenstemming tussen merk en teken.

Auditieve vergelijking

46. Het ingeroepen recht bestaat uit één Engelstalig woord van twee lettergrepen -In en -sights. Het betwiste teken bestaat uit één (samengetrokken) Engelstalig woord van drie lettergrepen -IN, -SIGHT en -YOU. De eerste twee lettergrepen zijn vrijwel identiek, zij verschillen uitsluitend in de meervouds -“s” van het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht zal worden uitgesproken als “In-sajts”, het betwiste teken als “In-sajt-ju”. Ook op auditief vlak zal de consument vaak meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In auditief opzicht is er dan ook sprake van overeenstemming tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken.

Conclusie

47. In begripsmatig opzicht stemmen de tekens sterk overeen. Visueel en auditief is er sprake van overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

48. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten

kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

49. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder bij zijn reactie heeft ingediend (zie overwegingen 11, 12 en 25). De oppositie zal derhalve beoordeeld worden op basis van deze beperkte waren- en dienstenlijst.

50. In verband met de leesbaarheid van de beslissing worden de waren- en dienstenlijsten van de twee eerste ingeroepen rechten hieronder geconsolideerd weergegeven.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 9 Elektronische publicaties; software op het gebied van ontwikkeling van personen, ploegen en organisaties en personeelsraadgeving. <i>(Europese inschrijving 7120661)</i>	
Kl 16 Drukwerken; periodieke publicaties; tijdschriften; boeken; notatieblokjes; al het voornoemde op het gebied van mensen (maar niet persoonlijke relaties) en organisatieontwikkeling; mappen; catalogussen; kalenders; agenda's en dagboeken; boekjes; kaarten; schrijfbehoeften; kantoorartikelen; pennen; potloden; vlakgommen; puntenslijpers; potloodetuis; linialen; pennendoosjes; boekenleggers; tekenbenodigdheden; leermiddelen en onderwijsmateriaal. <i>(Europese inschrijving 7120661)</i>	
Kl 35 Psychometrisch onderzoek ten behoeve van selectie, professionele ontwikkeling en advisering over staf of personeel; testen met behulp van psychologische typering ten behoeve van selectie, beroepsontwikkeling en advisering over staf of personeel. <i>(Europese inschrijving 7120661)</i>	Kl 35 Creëren, opzetten en beheren van databases ten behoeve van een benchmark voor deelnemers die aan de hand van deze gegevens zich willen kunnen onderscheiden in de markt; verzamelen, classificeren, ordenen en updaten van gegevens voor een database ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van professionals hun gedrag en hun prestaties beïnvloedt en ten behoeve van het genereren van een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject; opzetten, beheren en up-to-date houden van een database in het kader van de diensten van een (wetenschappelijk) kenniscentrum ten behoeve van professionele groei; verzamelen en opslaan

	<p>van gegevens in het kader van zogenaamde 'profiling'; het verstrekken van zakelijke informatie, vervat in online en offline toegankelijke databanken, in het kader van het delen van kennis en ervaring ten behoeve van professionele groei.</p>
<p>KI 41 Organisatie van scholingen, trainingsunits en seminars over personeelsbeoordeling, -advisering en -ontwikkeling, loopbaanadvisering, conflicthantering en stressmanagement, psychologische persoonlijkheidstheorie, psychometrische testmethodes, verkooptraining, strategisch management. (Europese inschrijving 1398478)</p> <p>Het organiseren en houden van seminars, workshops, trainingssessies, conferenties en symposia, congressen en colloquia; inlichtingen op het gebied van onderwijs; diensten op het gebied van onderwijs; publicatie van boeken en teksten; al het voornoemde op het gebied van menselijke (maar niet persoonlijke relaties) en organisatieontwikkeling; organisatie van opleidingscursussen; opleiding en seminars voor beoordelingen, raadgeving en ontwikkeling op personeels- en bedrijfsgebied; presentatievaardigheidstraining; trainingen voor het versterken van teamgeest; loopbaanbegeleiding; opleidingen met betrekking tot conflict- en stressbeheer; verkoopopleidingen. (Europese inschrijving 7120661)</p>	<p>KI 41 Het geven van opleidingen, cursussen, trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling; bedenken en samenstellen van trainings-, opleidings- en lesprogramma's ten behoeve van ontwikkelvraagstukken toegesneden op het individu; coaching [onderwijs] op het gebied van persoonlijke ontwikkeling; beroepsvoorlichting [advisering op het gebied van opvoeding of opleiding]; organiseren van conferenties, seminars en congressen waar inzicht in persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staat; het publiceren en uitgeven van leermiddelen en onderwijsmateriaal, boeken, kranten, tijdschriften, rapporten, magazines, persberichten, brochures, folders en andere drukwerken en geschriften, al dan niet via internet, op het gebied van stimulatie van persoonlijke en professionele groei.</p>
	<p>KI 42 Wetenschappelijk onderzoek en analyse van biologisch materiaal, vertaald naar persoonlijke en professionele ontwikkelvraagstukken; biologisch, microbiologisch en bacteriologisch onderzoek; materiaalonderzoek; diensten van bacteriologische, biologische en chemische laboratoria; verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genomics; advisering op voornoemd gebied; verrichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van kennisoverdracht; ontwerpen, ontwikkelen, schrijven en up-to-date houden van</p>

	softwareapplicaties; elektronische opslag van data en gegevens.
	KI 44 Psychologische begeleiding, bemiddeling en advisering bij het begeleiden bij de oplossing van conflicten in persoonlijke- of werkverhoudingen; psychologisch onderzoek, onder meer in de vorm van sessies in gesimuleerde praktijksituaties en rollenspellen ("assessment") ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van deelnemers hun gedrag en prestaties beïnvloedt en ten behoeve van de creatie van een ontwikkeltraject; psychologische advisering op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met name gericht op het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van deelnemers hun gedrag en prestaties beïnvloedt en met betrekking tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van deelnemers; psychologische testen; advisering op het gebied van psychologische begeleiding [coaching]; het psychologisch begeleiden [coachen] van individuen, teams en/of organisaties in persoonlijke- of werkverhoudingen ten behoeve van een ontwikkelvraagstuk.

Klasse 35

52. De diensten “*creëren, opzetten en beheren van databases ten behoeve van een benchmark voor deelnemers die aan de hand van deze gegevens zich willen kunnen onderscheiden in de markt; verzamelen, classificeren, ordenen en updaten van gegevens voor een database ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van professionals hun gedrag en hun prestaties beïnvloedt en ten behoeve van het genereren van een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject; opzetten, beheren en up-to-date houden van een database in het kader van de diensten van een (wetenschappelijk) kenniscentrum ten behoeve van professionele groei; verzamelen en opslaan van gegevens in het kader van zogenaamde 'profiling'; het verstrekken van zakelijke informatie, vervat in online en offline toegankelijke databanken, in het kader van het delen van kennis en ervaring ten behoeve van professionele groei*” betreffen alle administratieve diensten op het gebied van het verzamelen, systematiseren en ordenen van gegevens. Deze diensten zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht Europese inschrijving 7120661 in dezelfde klasse, te weten “*psychometrisch onderzoek ten behoeve van selectie, professionele ontwikkeling en advisering over staf of personeel; testen met behulp van psychologische typering ten behoeve van selectie, beroepsontwikkeling en advisering over staf of personeel*”. Zij verschillen volkomen naar hun aard en wijze van toepassing en gebruik en zijn noch substitueerbaar, noch competitief. Dat er een overlapping

kan bestaan bij de gebruikers van de verschillende diensten, volstaat op zichzelf niet om soortgelijkheid aan te nemen. Er is ook geen sprake van soortgelijkheid met enig andere dienst (of waar) van de ingeroepen rechten.

Klasse 41

53. De soortgelijkheid van de diensten in klasse 41 is in confesso (zie overweging 25).

Klasse 42

54. De diensten *“wetenschappelijk onderzoek en analyse van biologisch materiaal, vertaald naar persoonlijke en professionele ontwikkelvraagstukken; biologisch, microbiologisch en bacteriologisch onderzoek; materiaalonderzoek; diensten van bacteriologische, biologische en chemische laboratoria; verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genomics; advisering op voornoemd gebied; het verrichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van kennisoverdracht”* betreffen alle wetenschappelijke en technologische onderzoeksdiensten. Het betreft zeer specifieke onderzoeksdiensten die naar hun aard, bestemming en gebruik significant verschillen van alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

55. De dienst *“elektronische opslag van data en gegevens”* betreft de niet-fysieke opslag van gegevens en data, zoals die door datacenters middels bijvoorbeeld zogeheten ‘Cloud diensten’ wordt aangeboden. Voor deze diensten geldt dat deze naar hun aard, bestemming en gebruik verschillen van de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Het Bureau stelt dan ook vast dat deze diensten niet soortgelijk zijn.

56. De diensten *“ontwerpen, ontwikkelen, schrijven en up-to-date houden van softwareapplicaties”* zijn nauw verwant aan de waren *“software op het gebied van ontwikkeling van personen, ploegen en organisaties en personeelsraadgeving”*, aangezien fabrikanten van software en computers veelal ook voormelde diensten verlenen. Daarbij zijn de eindgebruikers dezelfde en is het ontwikkelen, ontwerpen en schrijven van software een conditio sine qua non voor de totstandkoming van de waar software. Het Bureau stelt vast dat er sprake is van soortgelijkheid tussen voornoemde waren van het tweede ingeroepen recht en de betreffende diensten van het betwiste teken.

Klasse 44

57. De diensten *“psychologische begeleiding, bemiddeling en advisering bij het begeleiden bij de oplossing van conflicten in persoonlijke- of werkverhoudingen; psychologisch onderzoek, onder meer in de vorm van sessies in gesimuleerde praktijksituaties en rollenspellen (“assessment”) ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van deelnemers hun gedrag en prestaties beïnvloedt en ten behoeve van de creatie van een ontwikkeltraject; psychologische advisering op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met name gericht op het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het brein van deelnemers hun gedrag en prestaties beïnvloedt en met betrekking tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van deelnemers; psychologische testen; advisering op het gebied van psychologische begeleiding [coaching]; het psychologisch begeleiden [coachen] van individuen, teams en/of organisaties in persoonlijke- of werkverhoudingen ten behoeve van een ontwikkelvraagstuk”* betreffen medische diensten van een psycholoog, welke met name gericht zijn op persoonlijke

ontwikkeltrajecten en gericht op persoonlijke- of werkverhoudingen. De diensten hebben tot doel om mensen beter te laten functioneren in hun persoonlijke- en werkomgeving.

58. De diensten van het tweede ingeroepen recht in klasse 35, te weten *“psychometrisch onderzoek ten behoeve van selectie, professionele ontwikkeling en advisering over staf of personeel; testen met behulp van psychologische typering ten behoeve van selectie, beroepsontwikkeling en advisering over staf of personeel”* en die van het eerste ingeroepen recht in klasse 41, namelijk *“organisatie van scholingen, trainingsunits en seminars over personeelsbeoordeling, -adviesing en -ontwikkeling, loopbaanadviesing, conflicthantering en stressmanagement, psychologische persoonlijkheidstheorie, psychometrische testmethodes, verkooptraining, strategisch management”*, alsmede die van het tweede ingeroepen recht in dezelfde klasse *“trainingen voor het versterken van teamgeest; loopbaanbegeleiding; opleidingen met betrekking tot conflict- en stressbeheer”* zijn naar hun aard en bestemming gelijk en vertonen derhalve een zekere mate van soortgelijkheid met de diensten van het betwiste teken.

59. De diensten zijn gericht op het, met behulp van psychologische methodes, optimaal laten functioneren van individuen op persoonlijk vlak, in hun werkomgeving en in teamverband. Hiertoe worden psychologische analyses gemaakt aan de hand van testen en worden opleidingen en adviezen gegeven, die alle in het teken staan van dat ene centrale doel. Zo vullen de diensten *“het psychologisch begeleiden [coachen] van individuen, teams en/of organisaties in persoonlijke- of werkverhoudingen ten behoeve van een ontwikkelvraagstuk”* van het betwiste teken en *“trainingen voor het versterken van teamgeest; loopbaanbegeleiding; opleidingen met betrekking tot conflict- en stressbeheer”* van het tweede ingeroepen recht elkaar moeiteloos aan. Het Bureau concludeert dan ook dat er ten aanzien van voornoemde diensten sprake is van soortgelijkheid.

Conclusie

60. De diensten zijn deels soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

61. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

62. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Verweerder stelt dat hij zich richt op de business-to-business markt en dat de diensten gericht zijn op professionele afnemers, te weten een relevant publiek van professionals en (HR-) managers. Daardoor is er volgens verweerder bij de afname van de diensten sprake van een verhoogd aandachtsniveau (zie overweging 30). Uit het feit dat verweerder zich richt op professionele afnemers, kan niet worden geconcludeerd door het Bureau, dat er daardoor per definitie sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau. Dat niveau wordt namelijk bepaald op basis van een weging van verschillende factoren zoals de exclusiviteit, prijs of zeer specifieke technologische vereisten (zie hiertoe o.m. GEU, JAVA, T-554/12, 27 maart 2014).

63. De diensten in kwestie liggen zowel in de in de persoonlijke als de professionele levenssfeer, zoals bijvoorbeeld diensten in het kader van persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en

psychologisch begeleiden en testen. Deze diensten kunnen rechtstreeks betrokken worden door de gemiddelde consument, maar worden in veel gevallen ook aangeboden via werkgevers of arbeidsbemiddelingsbureaus- of instanties. Op grond van voorgaande overwegingen, kan er voor de diensten in kwestie zowel sprake zijn van een verhoogd alsook van een normaal aandachtsniveau. In dat geval moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau. Bij de globale beoordeling zal het Bureau dan ook uitgaan van een normaal aandachtsniveau.

64. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Opposant stelt dat hij wereldwijd actief is en een grote bekendheid heeft opgebouwd in de branche (zie overwegingen 17 en 22). Deze bewering wordt echter niet gestaafd door enig bewijs, zodat het Bureau geen rekening kan houden met de veronderstelde bekendheid, en een mogelijk daaruit voortvloeiend verhoogd onderscheidend vermogen, van de ingeroepen rechten.

65. Verweerder stelt dat het woord “insight” beschrijvend is voor de aangeboden waren en diensten van opposant en de diensten van verweerder (zie overweging 31). Het Bureau is van mening dat er, gezien de betekenis van het litigieuze woord (zie overwegingen 44-45), weliswaar een verband zou kunnen worden gelegd tussen het teken en een deel de waren en diensten in kwestie, maar dat het woord “insights” als zodanig niet beschrijvend is, maar hooguit verwijzend. Hoe dan ook moet er, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012), een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Europees merk, waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

66. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007). Immers, de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

67. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig is er sprake van een sterke mate van overeenstemming. De diensten zijn deels in confesso, deels soortgelijk en voor een deel niet soortgelijk. Voor de soortgelijke diensten, waaronder die welke in confesso zijn, geldt dat het Bureau van oordeel is dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

68. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de soortgelijke diensten.

69. De oppositie slaagt reeds gedeeltelijk op basis van de eerste twee ingeroepen rechten. Het derde ingeroepen recht heeft een waren- en dienstenopgave die op één term na identiek is aan die van het tweede ingeroepen recht. Deze dienst in klasse 35, te weten "strategisch beheer van commerciële zaken" van het derde ingeroepen recht, verandert niets aan de uitkomst van deze oppositie. Aan een volledige beoordeling van het derde ingeroepen recht zal dan ook niet meer hoeven worden toegekomen.

IV. **BESLUIT**

70. De oppositie met nummer 2009414 wordt gedeeltelijk toegewezen.

71. Benelux depot 1272794 wordt niet ingeschreven voor de diensten:

- Klasse 41: *(Alle diensten)*.
- Klasse 42: *Ontwerpen, ontwikkelen, schrijven en up-to-date houden van softwareapplicaties.*
- Klasse 44: *(Alle diensten)*.

72. Benelux depot 1272794 wordt wel ingeschreven voor de diensten:

- Klasse 35: *(Alle diensten)*.
- Klasse 42: *Wetenschappelijk onderzoek en analyse van biologisch materiaal, vertaald naar persoonlijke en professionele ontwikkelvraagstukken; biologisch, microbiologisch en bacteriologisch onderzoek; materiaalonderzoek; diensten van bacteriologische, biologische en chemische laboratoria; verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genomics; advisering op voornoemd gebied; verrichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek op het gebied van kennisoverdracht; elektronische opslag van data en gegevens.*

73. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 2 oktober 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratief behandelaar: Gerda Veltman