



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010666
van 29 juli 2016

Opposant: **ENERGY NV**
Schoebroekstraat 8
3583 Paal-Beringen
België

Gemachtigde: **PRONOVEM MARKS SA**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
België

Ingeroepen recht 1: **Uniemerk 9547464**



Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 892626**



Ingeroepen recht 3: **Uniemerk 12439006**



Ingeroepen recht 4: **Benelux inschrijving 876815**



tegen

Verweerder: **Enrgy in Business Group B.V.**

Amstelveenseweg 88

1075 XJ Amsterdam

Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**

Alexander Office, Prinsenkade 9 D

4811 VB Breda

Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1301288**


ENRGY


I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten


1. Op 16 december 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ENRGY voor diensten in de klassen 35, 41 en 44. Het depot is onder nummer 1301288 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 december 2014.

2. Op 19 februari 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerkt inschrijving 9547464 van het gecombineerde het woord-/beeldmerk  , ingediend op 24 november 2010 en ingeschreven op 28 oktober 2011 voor waren en diensten in de klassen 5, 10, 16, 28, 32, 35, 41 en 43;

- Benelux inschrijving 892626 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 24 november 2010 en ingeschreven op 12 mei 2011 voor waren en diensten in de klassen 5, 16, 21, 28, 41 en 44;

- Uniemerkt inschrijving 12439006 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 17 december 2013 en ingeschreven op 20 juni 2014 voor waren en diensten in de klassen 9, 41, 42 en 44;

- Benelux inschrijving 876815 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  , ingediend op 21 januari 2010 en ingeschreven op 10 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 5, 10, 16, 28, 41, 42 en 44.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 februari 2015. In de loop van de administratieve fase van de

procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Deze indienen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 5 oktober 2015.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 dat de ingeroepen rechten de voorbije jaren intensief en op grote schaal zijn gebruikt, waardoor zij inmiddels een goede reputatie hebben verworven en hun onderscheidende kracht is toegenomen. Opposant overlegt hiertoe bewijsstukken.

10. In visueel opzicht, stelt opposant, worden de ingeroepen rechten voornamelijk gevormd door het woord "ENERGY" in combinatie met een gestileerde letter "E". Het woord "ENERGY" is steeds het meest dominante element en trekt visueel de meeste aandacht. Het betwiste teken bestaat uit het wordelement "ENRGY". Bij alle tekens wordt derhalve gebruik gemaakt van eenzelfde dominant woord "ENERGY", waarbij in het betwiste teken slechts de tweede letter "E" is weggevallen. De lettercombinatie is dan ook quasi-identiek, aldus opposant.

11. Bij samengestelde tekens heeft het wordelement in de regel een grotere impact. De letter "E" in de ingeroepen rechten is erg gestileerd weergegeven en betreft bovendien de aanvangsletter van de wordelementen. Daardoor zal ze uitsluitend als versieringselement worden opgevat. De ingeroepen rechten en het betwiste teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend, aldus opposant.

12. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt opposant op dat de merken ("ENERGY") en het teken ("ENRGY") allemaal verwijzen naar het Engelse woord "energy". Het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken zijn identiek op auditief vlak. Voor wat betreft de drie andere ingeroepen rechten geldt dat de bijkomende woorden ("FOOD", "@WORK" en "LAB") voor kleine fonetische verschillen zorgen, waarbij moet worden opgemerkt dat deze woorden minder dominant zijn en eerder een beschrijvend karakter hebben in het geheel. Opposant is van mening dat voor de vergelijking met deze ingeroepen rechten geldt, dat deze auditief in sterke mate overeenstemmen met het betwiste teken.

13. In begripsmatig opzicht geldt dat de woorden "ENERGY" en "ENRGY" duidelijk verwijzen naar het Engelse woord "energy" en dat dit ook zo zal worden begrepen door het in aanmerking komend Benelux publiek. Begripsmatig bestaat er dan ook geen verschil tussen het eerste ingeroepen recht en het betwiste teken. Ten aanzien van de drie andere ingeroepen rechten geldt, dat het bijkomende woord als beschrijvend zal worden beschouwd, namelijk als "voedsel", "op het werk" en "laboratorium". Deze ingeroepen rechten stemmen begripsmatig in sterke mate overeen met het betwiste teken, aldus opposant.

14. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels sterk soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, stelt opposant.

15. Er is sprake van een normaal aandachtsniveau. De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en hebben ab initio een normaal onderscheidend vermogen. Door intensief gebruik op grote schaal hebben de ingeroepen rechten een goede reputatie verworven en is de onderscheidende kracht toegenomen, meent opposant (zie ook overweging 9).

16. In het licht van de voorgaande overwegingen verzoekt opposant het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt dat het woord "ENERGY" in de ingeroepen rechten beschrijvend is voor waren en diensten met betrekking tot het verkrijgen van (lichamelijke) energie. Verweerder vermoedt dat opposant daarom ook niet het woordmerk "ENERGY" heeft geregistreerd.

18. Uit een onderzoek in de relevante registers maakt verweerder op dat er vele merken in de klassen 35, 41 en 44 het woord "ENERGY" bevatten en concludeert daaruit dat het woord algemeen gebruikt wordt en een niet-onderscheidend woord of merkbestanddeel is.

19. Verweerder meent dat ten aanzien van het eerste ingeroepen recht geldt, dat het beeldelement het dominante bestanddeel is. Deze conclusie geldt ook ten aanzien van de overige (drie) ingeroepen rechten. Voor deze ingeroepen rechten geldt dat de toegevoegde woordelementen de overeenstemming zo mogelijk nog verder verkleinen in visueel, auditief en begripsmatig opzicht.

20. Er is sprake van deels identieke, deels soortgelijke en deels niet-soortgelijke diensten.

21. Verweerder is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring, omdat de verschillen tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

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

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

24. 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. 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 bezien, 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--------------------------|
|  | ENERGY |
|  | |
|  | |
|  | |

30. De ingeroepen rechten zijn alle gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit een groot weergegeven, sterk gestileerde letter "E" in een driehoekig kader met afgeronde hoeken. De letter "E" is afgebeeld in het wit, de achtergrond van het kader kent een horizontaal kleurverloop van diverse tinten blauw naar diverse tinten groen. Onder het gestileerde kader is telkens het woord "ENERGY" weergegeven in dezelfde donkergroene tint als de omranding van het daarboven afgebeelde driehoekige kader. Bij het tweede ingeroepen recht is dat in combinatie met het in kleine letters weergegeven woord "FOOD", bij het derde ingeroepen recht in combinatie met "@WORK" en in het laatste ingeroepen recht wordt het woord "ENERGY" gecombineerd met het, in kleine letters weergegeven woord "LAB". Het betwiste teken is een zuiver woordmerk bestaande uit de letters "ENRGY".

31. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Zoals hiervoor omschreven, bestaan de ingeroepen rechten uit een beeldelement, waarin de letter "E" gestileerd is weergegeven en voorts uit het woord "ENERGY" dat in alle vier de ingeroepen rechten een prominente plaats inneemt. De letter "E" is tevens de aanvangsletter van het woord "ENERGY".

32. In het licht van voorgaande overweging, ligt het voor de hand dat het in aanmerking komend publiek naar de ingeroepen rechten zal verwijzen door deze te duiden als respectievelijk "ENERGY", "ENERGY FOOD", "ENERGY AT WORK" en "ENERGY LAB". Naar het betwiste teken zal worden verwezen als "ENRGY", uit te spreken als [ɛnɛrdʒi]. Het is daarmee in auditief opzicht identiek aan het eerste ingeroepen recht en sterk overeenstemmend aan de overige ingeroepen rechten, die immers het woord "ENERGY" fonetisch als aanvangselement hebben. In visueel opzicht is er sprake van een zekere mate van overeenstemming, daaraan doet de weglating van de letter "E" in het betwiste teken niet af, hetgeen ook geldt voor de begripsmatige waarneming van het teken.

33. In begripsmatig opzicht geldt derhalve dat de merken en het teken alle het begrip "energy" gemeen hebben. Dit Engelse woord zal als zodanig door het in aanmerking komend publiek in de Benelux begrepen worden, aangezien de Nederlandse en Franse vertaling, te weten energie en énergie, grote gelijkenis vertonen met "energy". Het betekent zoveel als "het vermogen om arbeid te verrichten (zoals in kernenergie, windenergie of zonne-energie) of "volhardende geestkracht, veerkracht of vitaliteit" (*Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 15^e herziene editie*).

34. In het eerste ingeroepen recht is "ENERGY" het enig kenbare begrip. In het tweede ingeroepen recht wordt dit gecombineerd met het Engelse woord "FOOD" (voor voedsel), in het derde ingeroepen recht wordt een samentrekking gemaakt met "@WORK" (Engels voor: op het werk) en in het vierde en laatste ingeroepen recht wordt er "LAB" aan toegevoegd, hetgeen een gangbare afkorting is voor "laboratorium". In begripsmatig opzicht is er bijgevolg sprake van een sterke mate van overeenstemming tussen de merken en het betwiste teken.

35. Door de positionering van het woord, in grotere letters en/of als aanvangselement, gaat er een zekere dominantie uit van het woord "ENERGY". Hoewel het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003), geldt volgens vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, daar het immers met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in zijn geheugen kan blijven hangen (zie o.m. GEU, Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004; afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; Pages jaunes, T-134/06, 13 december 2007 en Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008).

36. Zelfs indien er weinig onderscheidend vermogen aan het element "ENERGY" zou toekomen, zoals verweerder stelt (zie overwegingen 17 en 18), dan nog neemt dit element een eigen en zelfstandige plaats in, zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken en moet er bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken rekening mee worden gehouden (en GEU, Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008) (zie tevens overwegingen 56 en 57).

Conclusie

37. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend en in fonetisch en begripsmatig opzicht identiek dan wel sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--------------------------|
| KI 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen. | |
| KI 9 Computerprogramma's en software, software platforms, software platforms voor bedrijven die advies geven met betrekking tot voeding, gezondheid en sportieve training, alsook de sport- en gezondheidsparticipatie van werknemers proberen te verhogen. | |
| KI 10 Chirurgische, medische, tandheeskundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal. | |
| KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; | |

| | |
|---|---|
| penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés. | |
| KI 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen. | |
| KI 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen. | |
| KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. | |
| KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. | KI 35 Advisering op het gebied van herplaatsing van personeel (outplacement); advisering op het gebied van personeelsbeheer (HR vraagstukken); personeelsbeheer; zakelijke strategiediensten op het gebied van HR, verzuimmanagement, eigen regie model / gedragsmodel, leiderschapsontwikkeling, time- en stress management; zakelijke leiding van bedrijven; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering. |
| KI 41 Opvoeding, opleiding, ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; amusement; organisatie van wedstrijden (opvoeding of ontspanning); organisatie van sportieve evenementen; tijdsregistratie van sportieve manifestaties. | KI 41 Opvoeding, onderwijs en (coaching) training; trainingen in het kader van re-integratie van werknemers, verzuimbegeleiding, stresspreventie, bedrijfshulpverlening, EHBO, preventiemedewerker, gezond werken, goed werkgeverschap; loopbaanbegeleiding, HR, verzuimmanagement, eigen regie model / gedragsmodel, leiderschapsontwikkeling, time- en stress management; sport en fitness. |
| KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; computerprogrammering; technische advisering op het gebied van onderzoek met betrekking tot voedingsmiddelen en dieetmiddelen; technische advisering met betrekking tot trainingsschema's, voedingsprogramma's; technische advisering met betrekking tot deelname aan sportieve evenementen; het opzetten van een internetplatform voor de e-commerce; het creëren van een onlineplatform. | |

| | |
|--|---|
| KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting. | |
| KI 44 Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; advisering inzake voeding. | KI 44 Diensten op het gebied van de gezondheidszorg; het medisch begeleiden en medisch controleren van werknemers in het kader van hun re-integratie; planning en medische advisering m.b.t. de bedrijfsgezondheidszorg; medische controles en medische begeleiding in het kader van ziekteverzuim; bedrijfsgezondheidsdiensten op het gebied van preventie en re-integratie; medisch onderzoek, diensten van bedrijfsartsen; diensten van een arbeidsdeskundige; fysiotherapie; fysiotherapiediensten; psychotherapie; psycholoog (diensten verleend door een -); psychiater (diensten verleend door een -); massage op de werkplek; lichamelijke revalidatie; verzuimbegeleiding; diensten van een diëtist; stresstherapie; beoordelingen op medische gezondheid; risicobeoordelingsonderzoeken met betrekking tot de gezondheid; (medisch) onderzoek naar werkvermogen en inzetbaarheid van medewerkers; manuele therapie; medische raadgeving met betrekking tot ergonomie van de werkplek; dieetadviesing; dieetbegeleiding [medisch]. |

Klasse 35

41. De diensten “*bedrijfsorganisatorische en -economische advisering*” zijn soortgelijk aan de dienst “*beheer van commerciële zaken*” van de ingeroepen rechten. Het beheer van commerciële zaken vereist dezelfde type vaardigheden en kennis als het adviseren van bedrijven inzake hun bedrijfsvoering en/of –organisatie. De diensten worden in de regel verleend door gespecialiseerde en gekwalificeerde organisatieadvieskantoren en/of (interim) managers. Voor deze laatste geldt bijvoorbeeld dat deze in de regel beide diensten kunnen verlenen in het kader van het voeren van een goede bedrijfsvoering, net zoals dat geldt voor informatie, bijstand en advisering op het gebied van bedrijfsvoering. De diensten zijn dan ook naar hun aard en wijze van verlening soortgelijk.

42. De dienst “*zakelijke leiding van bedrijven*” is soortgelijk aan de dienst “*beheer van commerciële zaken*”, aangezien de zakelijke leiding van bedrijven ook verricht kan worden in het kader van het beheer van commerciële zaken. De diensten zijn derhalve naar hun aard en bestemming gelijk, hetgeen overigens ook *in confesso* is.

43. De diensten “*adviesing op het gebied van herplaatsing van personeel (outplacement); adviesing op het gebied van personeelsbeheer (HR vraagstukken); personeelsbeheer; zakelijke strategiediensten op het gebied van HR, verzuimmanagement, eigen regie model / gedragsmodel, leiderschapsontwikkeling, time- en stress management*” betreffen alle diensten op het gebied van personeelszaken ofwel HR (Human Resources) diensten en HR management. Deze specifieke diensten zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten, aangezien deze naar hun aard en bestemming te zeer verschillen. Zij zijn ook niet concurrerend, noch complementair.

Klasse 41

44. De dienst “*opvoeding*” komt *expressis verbis* voor in beide dienstenopgaven en is derhalve identiek.
45. De diensten “*onderwijs en (coaching) training*” zijn (minstens) sterk soortgelijk aan de dienst “*opleiding*” van de ingeroepen rechten. Bij al deze diensten staat het pedagogisch-didactische element centraal. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten). De begrippen “*onderwijs*”, “*(coaching) training*” en “*opleiding*” worden overigens ook veelvuldig als synoniem gebruikt. In dat geval is er zelfs sprake van identieke diensten.
46. De diensten “*trainingen in het kader van re-integratie van werknemers, verzuimbegeleiding, stresspreventie, bedrijfshulpverlening, EHBO, preventiemedewerker, gezond werken, goed werkgeverschap, loopbaanbegeleiding, HR, verzuimmanagement, eigen regie model / gedragsmodel, leiderschapontwikkeling, time- en stress management*” betreffen alle trainingen en vallen derhalve onder de bredere noemer “*opleiding*” van de ingeroepen rechten en vormen aldus een species van dat genus. Deze diensten zijn derhalve identiek (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005).
47. De diensten “*sport en fitness*” zijn identiek aan de diensten “*sportieve activiteiten en organisatie van sportieve evenementen*”, die daarvan immers de genaamsaanduidingen vormen.

Klasse 44

48. De diensten “*diensten op het gebied van de gezondheidszorg; het medisch begeleiden en medisch controleren van werknemers in het kader van hun re-integratie; planning en medische advisering m.b.t. de bedrijfsgezondheidszorg; medische controles en medische begeleiding in het kader van ziekteverzuim; bedrijfsgezondheidsdiensten op het gebied van preventie en re-integratie; medisch onderzoek, diensten van bedrijfsartsen; fysiotherapie; fysiotherapiediensten; psychotherapie; psycholoog (diensten verleend door een -); psychiater (diensten verleend door een -); lichamelijke revalidatie; stresstherapie; beoordelingen op medische gezondheid; risicobeoordelingsonderzoeken met betrekking tot de gezondheid; (medisch) onderzoek naar werkvermogen en inzetbaarheid van medewerkers; manuele therapie; medische raadgeving met betrekking tot ergonomie van de werkplek; dieetbegeleiding [medisch]*” betreffen diensten welke rechtstreeks onder de hoofdnoemer “*medische diensten*” vallen. Dit zijn dan ook stuk voor stuk species aanduidingen van het genus “*medische diensten*” uit de ingeroepen rechten en zijn derhalve identiek daaraan (zie arresten Fifties en Arthur et Félicie, beide reeds aangehaald).
49. De “*diensten van een diëtist*” en diensten inzake “*dieetadvisering*” zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de dienst “*advisering inzake voeding*” van de ingeroepen rechten. Voedingsadviezen kunnen immers ook in het kader van diëten gegeven worden en een diëtist verstrekt adviezen inzake voeding.
50. Voor de “*diensten van een arbeidsdeskundige*”, “*massage op de werkplek*” en “*verzuimbegeleiding*” geldt dat deze zeer nauw verwant zijn aan “*medische diensten*”. Deze diensten zien immers alle op de gezondheid van personen in relatie tot hun werk. De diensten kennen derhalve een gelijke bestemming en wijze van verlening en worden ook vaak in een totaalpakket verleend ter begeleiding van zieke werknemers. De diensten zijn dan ook soortgelijk.

Conclusie

51. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

52. 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.
53. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).
54. 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). De diensten in kwestie zijn gericht op een gemengd publiek, waaronder HR-professionals en (potentiële) werknemers. Evenwel geldt dat er ten aanzien van “medische diensten” sprake is van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. De gemiddelde consument zal in de regel meer oplettend zijn bij de keuze voor een medische dienstverlener, aangezien die keuze zijn fysieke en/of mentale gezondheid betreft. Dit geldt echter niet voor de diensten in de klassen 35 en 41, waarbij een normaal aandachtsniveau mag worden verondersteld. Er is derhalve sprake van een normaal aandachtsniveau voor de diensten in de klassen 35 en 41. Voor de diensten in klasse 44 is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau.
55. 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).
56. 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). Een teken is beschrijvend indien het kenmerken beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Het prominente woordelement in de ingeroepen rechten, te weten het woord “ENERGY” zou weliswaar geduid kunnen worden als verwijzend met betrekking tot sommige van de waren en diensten in kwestie, maar beschrijft als zodanig geen kenmerk van die waren en diensten.
57. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005 en Pages jaunes, reeds geciteerd).
58. Opposant roept tevens de bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in (zie overweging 9). Deze stelling hoeft echter niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Immers, voor de diensten van het betwiste teken die niet soortgelijk werden bevonden, kan geen gevaar voor verwarring bestaan, ook al zouden de ingeroepen rechten een verruimde beschermingsomvang genieten (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).
59. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Dit ondanks het vastgesteld verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de diensten.

B. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke diensten.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2010666 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. Het Benelux depot met nummer 1301288 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten, die identiek dan wel soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35 Zakelijke leiding van bedrijven;bedrijfsorganisatorische en -economische advisering.
- Klasse 41 alle diensten.
- Klasse 44 alle diensten.

63. Het Benelux depot met nummer 1301288 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, die niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35 Advisering op het gebied van herplaatsing van personeel (outplacement); advisering op het gebied van personeelsbeheer (HR vraagstukken); personeelsbeheer; zakelijke strategiediensten op het gebied van HR, verzuimmanagement, eigen regie model / gedragsmodel, leiderschapsontwikkeling, time- en stress management.

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

Den Haag, 29 juli 2016

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar:

Anna Dina Dikken