



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2011026**

**van 12 juli 2017**

**Opposant:** **Bisnez Management B.V.**

Lekdijk-West 6  
2861 ER Bergambacht,  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoordreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 751889**

BISNEZ

*tegen*

**Verweerder:** **Biznus Holding BV**

Lingeweg 17  
4003 CH Tiel  
Nederland

**Gemachtigde:** **ABCOR BV**

Postbus 2134  
2301 CC Leiden  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1309513**

BIZNUS

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 29 april 2015 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk BIZNUS, ter onderscheiding van diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42. Het depot is onder nummer 1309513 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 6 mei 2015.
2. Op 1 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 751889 van het woordmerk BISNEZ, ingediend op 11 februari 2004 en ingeschreven op 10 augustus 2004 voor diensten in de klassen 35 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.
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 6 juli 2015. In het verdere verloop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 1 augustus 2016.

## **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 van opposant**

9. Opposant is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht sterk overeenstemmen. Beide bestaan uit twee lettergrepen en zes letters. Vijf van de zes letters zijn identiek en beide tekens delen het opvallende gebruik van de letter –Z, dat wil zeggen een ongebruikelijke keuze en een ongewone plaatsing van deze letter in zowel de Nederlandse, Franse als Engelse taal. Deze gedeelde frappante letterkeuze zal de consument blijven, in het licht van zijn onvolmaakte herinneringsbeeld. Opposant is

dan ook van mening dat de visuele verschillen tussen BISNEZ en BIZNUS onvoldoende zijn om de overeenkomsten teniet te doen.

10. In auditief opzicht is opposant van oordeel dat er sprake is van een nog grotere gelijkenis tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken. De letters –S en –Z worden op nagenoeg identieke wijze uitgesproken, terwijl de letters –E en –U in de laatste lettergreep ook nog eens bijna hetzelfde klinken, aldus opposant.

11. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels complementair aan die van het ingeroepen recht, zo meent opposant.

12. Op grond van het voorgaande is opposant van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen het merk en het teken. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

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

13. Verweerder beperkt de opgave van de diensten in de klassen 35, 41 en 42 bij brief van 19 juli 2016.

14. Verweerder stelt, als reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik, dat deze niet volstaan om het normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen. De documenten zijn deels ongedateerd en niet blijkt hoe vaak, hoe veel en waar deze documenten zijn verspreid en of er ook daadwerkelijk diensten zijn afgenomen. Voorts stelt verweerder zich op het standpunt dat de diensten van het ingeroepen recht te vaag en te onduidelijk zijn geformuleerd.

15. Ten aanzien van de vergelijking van de diensten in kwestie, is verweerder van mening dat opposant onvoldoende motiveert waarom deze soortgelijk of complementair zijn. Verweerder is in elk geval de mening toegedaan dat de diensten niet soortgelijk of complementair zijn.

16. Bij de visuele vergelijking van de tekens benadrukt verweerder allereerst dat het gaat om erg korte tekens. Daardoor vallen de verschillen eerder op. Bovendien verschillen de prefix en de suffix, waardoor een andere totaalindruk ontstaat. Visueel verschillen merk en teken voldoende om verwarring te voorkomen, aldus verweerder.

17. Auditief is er een verschil tussen de –S en de –Z klank. Er zijn in de Nederlandse taal niet veel woorden die eindigen op een zachte -Z klank. Auditief stemmen merk en teken niet overeen, meent verweerder.

18. Conceptueel verwijzen beide woorden naar het begrip “business”, het Engelse woord voor zakelijke dienstverlening. Merk en teken zijn alternatieve schrijfwijzen voor dit woord. Verweerder stelt dat het woord “business” beschrijvend is voor de diensten van opposant. Het kiezen van een alternatieve schrijfwijze geeft opposant nog niet het recht om daarmee derden het beschrijvend gebruik of een andere alternatieve schrijfwijze van een beschrijvend woord, te verbieden, aldus verweerder, die voorts meent dat de beschrijvende betekenis direct door de consumenten wordt herkend en aldus resulteert in een beperkte beschermingsomvang.

19. Verweerder is van mening dat de verschilpunten tussen merk en tekens opwegen tegen de overeenkomsten, waardoor de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

20. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen.

### III. BESLISSING

#### A.1 Gebruiksbewijzen

21. 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 eerst gepubliceerd op 6 mei 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 6 mei 2010 tot 6 mei 2015.

22. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. 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.

24. 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), 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 EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

25. 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; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). 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).

26. 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; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

27. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Benelux dient te worden aangetoond voor alle diensten waarvoor het merk werd ingeschreven.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

28. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) facturen, contracten en opdrachtbevestigingen:
  - a. 1 factuur, maart 2010;
  - b. 3 facturen aan verschillende opdrachtgevers, jan/feb/mrt 2013;
  - c. 2 facturen aan verschillende opdrachtgevers, jan/jul 2014;
  - d. 1 factuur, januari 2015;
  - e. Opdrachtbevestiging interim manager Dura Vermeer, juni 2010;
  - f. Opdrachtbevestiging verzorging IT-opleidingen Belastingdienst, juli 2015 (verlenging sinds september 2012);
  - g. Offerte inrichting controlfunctie Wereldkidz, november 2013;
  - h. Opdrachtbevestiging Gemeente Amsterdam, maart 2014;
  - i. Opdrachtbevestiging project manager Glencore Grain, januari 2012;
  - j. Opdrachtbevestiging Business Controller Gemeente Rotterdam, maart 2015 (verlenging sinds juni 2014);
  - k. Raamovereenkomst ICT opleidingen Belastingdienst, september/oktober 2012 (zie ook onder f.).
  
- 2) onderzoeken en publicaties:
  - a. White paper – onderzoek naar de relatie tussen procesmanagement en de toekomstrobustheid van organisaties, juni 2013;
  - b. Artikel “De weg naar volwassen gegevensmanagement” in Controllers Journaal, januari 2014;
  - c. Artikel “Rol raad van toezicht bij continuïteit van maatschappelijke instellingen” in TPC, april 2013;
  - d. Artikel “Procesmanagement: haarlemmerolie voor alle organisaties?” in Informatie, maart 2012;
  - e. Artikel “Moderne CFO brengt focus aan” in TPC, februari 2011;
  - f. Boekje “BISNEZ 2003-2013” ter gelegenheid van het tienjarig bestaan;
  - g. Boekje “Managementinformatie”, augustus 2012;
  - h. Boekje “Principal”, oktober 2013;
  - i. Boekje “De Business Case”, november 2012;
  - j. Artikel “Outsourcen, niet meer weg te denken”, ongedateerd;
  - k. Artikel “Bisnez: Procesmanagement amper verbeterd in NL” op [www.consultancy.nl](http://www.consultancy.nl), februari 2013.
  
- 3) cursusmaterialen, bedrijfspresentatie en website:
  - a. BISNEZ bedrijfspresentatie, ongedateerd;
  - b. 2 certificaten ten bewijze van deelname aan trainingen door BISNEZ Management, 2015-2016 en maart 2016;
  - c. Cursusmateriaal, niet gespecificeerd, niet gedateerd;
  - d. Cursusmateriaal t.b.v. TiasNimbas Business School, juni 2008;

- e. Cursusmateriaal "ICT, risicomanagement en informatiebeveiliging bij Woningcorporaties", ongedateerd;
- f. Print website, overzicht trainingen door medewerkers Bisnez Management, mei 2016.

29. De onder 1) genoemde facturen, contracten en opdrachtbevestigingen tonen een constante afzet van diensten in de relevante periode. Het gaat hierbij om de inzet van projectmanagers, business controllers, interim managers en het verzorgen van IT-opleidingen en trainingen inzake projectmatig werken. De facturen vermelden de naam BISNEZ MANAGEMENT (zie ook overweging 33). Het Bureau is van oordeel dat voor de relevante diensten geldt dat het gebruik van een merk op facturen, gestuurd naar aanleiding van verleende diensten, gekwalificeerd kan worden als gebruik in het economisch verkeer voor diensten. Er is zodoende sprake van merkgebruik en niet alleen van gebruik van de handelsnaam, zoals verweerder stelt in zijn commentaar op de overgelegde stukken. De gefactureerde bedragen zijn substantieel en kunnen allerminst worden gekwalificeerd als "symbolisch" (zie overweging 24).

30. De onder 2) genoemde stukken tonen onderzoeken en publicaties afkomstig van medewerkers van BISNEZ MANAGEMENT B.V. Hoewel niet in alle gevallen duidelijk is in welke oplagen de stukken zijn uitgegeven en welke geografische spreiding de stukken kennen, is het Bureau van oordeel dat deze stukken in hun onderlinge samenhang beschouwd kunnen worden als bewijsstukken van het zoeken naar een serieuze en substantiële afzet van de diensten in kwestie. De betreffende (zakelijke) branche (interimmanagement; zakelijk projectmanagement; crisismanagement; zakelijke auditing; voornoemde diensten geleverd ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten en coaching (educatie), cursussen, trainingen en andere opleidingen ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten. ) wordt immers gekenmerkt door het feit dat bedrijven zich daar profileren middels artikelen en (onderzoeks)publicaties teneinde een afzet te vinden voor hun dienstverlening.

31. Aan de onder 3) genoemde stukken kan evenwel nauwelijks gewicht worden toegekend, aangezien deze deels ongedateerd zijn en deels buiten de relevante periode zijn gedateerd.

32. Het Bureau heeft kennis genomen van het commentaar van verweerder ten aanzien van de overgelegde bewijsstukken (zie overweging 14) en merkt daarover volledigheidshalve op dat de omschrijving van de diensten van opposant geenszins als te vaag en onduidelijk kan worden gekwalificeerd. Het Bureau hecht eraan te benadrukken dat sommige van de bronnen als zodanig geen zelfstandige bewijsmiddelen betreffen, maar dat zij wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

33. In (een deel van) de overgelegde stukken wordt gebruik gemaakt van de aanduiding BISNEZ MANAGEMENT, al dan niet met de toevoeging B.V. Zoals gezegd, is het Bureau van oordeel dat daarmee niet uitsluitend sprake is van gebruik van de handelsnaam (zie overweging 29). De aanduidingen worden immers gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding van diensten. Het Bureau stelt vast dat beide toevoegingen beschrijvende aanduidingen betreffen. MANAGEMENT beschrijft het type dienstverlening en B.V. de rechtsvorm van de onderneming. Het Bureau is daardoor van oordeel dat er in onderhavig geval sprake is van een zodanig gebruik van het teken BISNEZ, dat daarmee het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven, niet wordt gewijzigd. Er is

daardoor sprake van normaal gebruik (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007 en GEU, T-209/09, Alder Capital, 13 april 2011).

### *Conclusie*

34. Naar oordeel van het Bureau bevestigt het overgelegde materiaal het normale gebruik van het ingeroepen recht voor dienstverlening in de Benelux met betrekking tot alle diensten van het ingeroepen recht.

### **A.2 Verwarringsgevaar**

35. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant 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.

36. 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."

37. 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***

38. 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).

39. 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).

40. 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>BISNEZ</b>	<b>BIZNUS</b>

#### *Visuele vergelijking*

42. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn woordmerken, bestaande uit zes letters. Beide hebben vijf van de zes letters gemeenschappelijk, waarvan drie letters op dezelfde plaats. Visueel valt op dat de letter –S en –Z van plaats zijn gewisseld in merk en teken. Beide kennen dezelfde twee aanvangsletters, te weten –BI. De structuur van het ingeroepen recht en het betwiste teken vertoont een grote visuele overeenkomst. Er is sprake van twee identieke beginletters, een medeklinker en een klinker, -BI, gevolgd door twee medeklinkers, te weten –SN respectievelijk –ZN en beide eindigen met een klinker gevolgd door een medeklinker te weten, -EZ en US.

43. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, -BIS en –NEZ en zal worden uitgesproken als [bisnez]. Het betwiste teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen, -BIZ en - NUS en zal worden uitgesproken als [biznus]. Het klankbeeld en de cadans van merk en teken zijn gelijkaardig, de –S en de –Z klank liggen immers auditief dicht bij elkaar.

45. Merk en teken stemmen in auditief opzicht sterk overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

46. Ondanks het feit dat merk en teken beide alluderen aan het Engelse woord “business” hebben zij als zodanig geen betekenis. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### *Conclusie*

47. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen. In auditief opzicht zijn zij sterk overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### ***Vergelijking van de 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. Aangezien voor alle diensten van het ingeroepen recht het normaal gebruik werd aangetoond (zie overweging 35) , zijn de te vergelijken diensten de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 35 Interimmanagement; zakelijk projectmanagement; crisismanagement; zakelijke auditing; voornoemde diensten geleverd ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten.	KI 35 Reclame; zakelijke advisering, bemiddeling en informatieverschaffing; organisatie van evenementen met een zakelijk karakter; bedrijfsorganisatorische, bedrijfsbestuurlijke, bedrijfseconomische, bedrijfsstructurele en bedrijfsstrategische diensten; bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van doorlichting, taxatie en waardebeoordeling van ondernemingen; het uitvoeren van zakelijke bedrijfsanalyses; commercieel-zakelijke diensten verleend door een participatiemaatschappij; diensten van een reclamebureau; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; zakelijke strategische adviseren op het gebied van communicatie en positionering van bedrijven; marketing; internetmarketing en zakelijke adviezen voor een betere positionering op het internet; promotie van websites; interactieve commerciële informatievoorziening; marktwerking, onderzoek en -analyse; (direct)marketing; public relations promotie en publiciteit met inbegrip van het organiseren van reclame- en promotiecampagnes en het schrijven, redigeren en verspreiden van teksten voor publicitaire doeleinden; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke en promotionele doeleinden; bedrijfsorganisatorische en - economische advisering op het gebied van communicatie en merkontwikkeling; tekstverzorging en tekstschrijven voor publicitaire doeleinden; ontwerpen van logo's en huisstijlen voor publicitaire doeleinden; het regisseren en produceren van reclamefilms, waaronder bedrijfsfilms; diensten op het gebied van lay-

	<p>outverzorging voor publicitaire doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.</p>
	<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; fondswerving bij investeerders om kapitaal te verzamelen; beheren en investeren van kapitaal in vreemd en eigen vermogen van bedrijven; financiële doorlichting, taxatie en waardebepaling van ondernemingen; uitvoeren van financiële bedrijfsanalyses; financiële diensten verleend door een participatiemaatschappij; beheer van beleggingsfondsen; vermogensbeheer; financieel beheer van vennootschappen en organisaties; het financieel bemiddelen en adviseren bij fusies (mergers) en acquisities; het financieel deelnemen in ondernemingen onder andere op het gebied van communicatie, woninginrichting en bouw; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.</p>
<p>KI 41 Coaching (educatie), cursussen, trainingen en andere opleidingen ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten.</p>	<p>KI 41 Het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's, film-, video en audiovisuele producties; desktop publishing; tekstverzorging en tekstschrijven anders dan voor publicitaire doeleinden; organisatie van educatieve, culturele, sportieve en amusementsevenementen; diensten van een uitgeverij; het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, met inbegrip van tijdschriften, kranten, boeken, gidsen en andere periodieken, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet; fotografie en fotoreportages; schrijven en redigeren van teksten voor journalistieke doeleinden; diensten van een redactie bureau, niet voor publicitaire doeleinden; diensten op het gebied van lay-out verzorging, niet voor publicitaire doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.</p>

	<p>KI 42 Diensten op het gebied van grafisch en industrieel vormgeven, ontwerpen en tekenen; ontwerpen van namen, producten, verpakkingen, logo's en huisstijlen anders dan voor commerciële doeleinden; converteren van informatie naar digitale dragers; ontwikkelen van software, waaronder ontwerpen van interactieve digitale media en producten op het gebied van multi media, waaronder begrepen cd-i's, cd-rom's en Internetsites; ontwerpen en ontwikkelen van software ten behoeve van websites; bouwen, ontwerpen en vormgeven van websites en Internettoepassingen; industrieel ontwerp waaronder het ontwerpen en ontwikkelen van verpakkingen en vormen van producten; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.</p>
--	---

#### Klasse 35

50. De diensten *“zakelijke advisering, bemiddeling en informatieverschaffing; bedrijfsorganisatorische, bedrijfsbestuurlijke, bedrijfseconomische, bedrijfsstructurele en bedrijfsstrategische diensten; bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van doorlichting, taxatie en waardebeoordeling van ondernemingen; het uitvoeren van zakelijke bedrijfsanalyses; zakelijke strategische adviseren op het gebied van communicatie en positionering van bedrijven; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* betreffen alle zakelijke (advies) diensten, die ook verleend kunnen worden in het kader van *“interimmanagement, zakelijk projectmanagement en crisismanagement ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten”*. De diensten worden verleend in het kader van (projectmatige) bedrijfsvoering en kennen eenzelfde doel, te weten het optimaal laten functioneren van organisaties en eenzelfde doelpubliek, te weten leidinggevend en bestuursverantwoordelijken binnen organisaties. Voornoemde diensten van het betwiste teken zijn derhalve soortgelijk aan de aangehaalde diensten van het ingeroepen recht.

51. De diensten *“bedrijfsorganisatorische en -economische advisering op het gebied van communicatie en merkontwikkeling; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* betreffen weliswaar ook zakelijke adviesdiensten (zie overweging 51), maar deze diensten zien specifiek op de aspecten communicatie en merkontwikkeling. In de regel worden deze diensten verleend door gespecialiseerde reclame-, communicatie-, en marketingbureaus. Daarmee verschillen de diensten naar hun aard en bestemming van die van het ingeroepen recht. Er is ook geen sprake van concurrerende of complementaire diensten. Zij zijn derhalve niet soortgelijk.

52. De diensten *“reclame; diensten van een reclamebureau; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; marketing; internetmarketing en zakelijke adviezen voor een betere positionering op het internet; promotie van websites; interactieve commerciële informatievoorziening; marktwerking, onderzoek en -analyse; (direct)marketing; public relations promotie en publiciteit met inbegrip van het organiseren van reclame- en promotiecampagnes en het schrijven, redigeren en verspreiden van teksten voor publicitaire doeleinden; tekstverzorging en tekstschrijven voor publicitaire doeleinden; ontwerpen van logo's en huisstijlen voor publicitaire doeleinden; het regisseren en produceren van reclamefilms, waaronder bedrijfsfilms; diensten op het gebied van lay-outverzorging voor publicitaire doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* worden eveneens in de regel verleend door gespecialiseerde reclame-, communicatie-, en marketingbureaus. Het hiervoor overwogene (overweging 52) geldt derhalve ook voor deze diensten. Zij zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

53. De diensten *“organisatie van evenementen met een zakelijk karakter en het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke en promotionele doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* betreft het organiseren van zakelijke (commerciële en promotionele) evenementen. Deze diensten verschillen naar hun aard, bestemming, gebruik en wijze van aanbod van de diensten van het ingeroepen recht en zijn daaraan niet soortgelijk.

54. De dienst *“commercieel-zakelijke diensten verleend door een participatiemaatschappij; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* kennen een andere herkomst, aard en bestemming dan de diensten van het ingeroepen recht die immers uitsluitend zien op (management) ondersteuning aan business managers in IT-projecten. De diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 36*

55. De diensten in klasse 36 van het betwiste teken betreffen alle financiële diensten. Deze diensten vereisen een zeer specifieke expertise op financieel gebied. Deze worden doorgaans verleend door erkend specialisten en financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. De diensten verschillen daarmee naar hun aard, bestemming, gebruik en wijze van aanbod van de diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn derhalve niet soortgelijk.

#### *Klasse 41*

56. De diensten *“organisatie van educatieve evenementen; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* zijn identiek of op zijn minst sterk soortgelijk aan de diensten *“coaching (educatie), cursussen, trainingen en andere opleidingen ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten”*. Het gaat immers in beide gevallen om het aanbieden van educatie. Dat de diensten van het ingeroepen recht meer specifiek zijn gedefinieerd doet niet af aan de mate van soortgelijkheid (zie in die lijn ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014). Niet uitgesloten is immers dat de diensten van het betwiste teken ook worden georganiseerd voor de gespecificeerde doelgroep, waar de diensten van het ingeroepen

recht zich op richten. De diensten kennen derhalve een gelijke aard, bestemming, wijze van gebruik en wijze van aanbod (distributie).

57. De dienst *“het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, met inbegrip van tijdschriften, kranten, boeken, gidsen en andere periodieken, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet”* is licht soortgelijk aan de dienst *“coaching (educatie), cursussen, trainingen en andere opleidingen ten behoeve van business managers om hen te ondersteunen bij IT projecten”* van het ingeroepen recht. Het is immers niet ongebruikelijk dat onderwijsinstellingen bijvoorbeeld boeken en gidsen uitgeven in het kader van hun onderwijsactiviteiten (zie ook GEU, Polo Club, T-67/15, 10 november 2016 en oppositiebeslissing BBIE, Full Moon, 2011051, 16 juli 2016). Dit geldt evenwel niet voor allerhande uitgeverijdiensten (zie ook hierna, overweging 59). Tevens kan de lichte mate van soortgelijkheid worden betwijfeld ten aanzien bijvoorbeeld het uitgeven van tijdschriften en periodieken. Voormelde tekstredactie van de dienstenopgave laat echter geen ruimte voor een opsplitsing van de diensten als gevolg van het gebruik van de terminologie *“met inbegrip van”*.

58. De diensten *“desktop publishing; tekstverzorging en tekstschrijven anders dan voor publicitaire doeleinden; diensten van een uitgeverij; schrijven en redigeren van teksten voor journalistieke doeleinden; diensten van een redactiebureau, niet voor publicitaire doeleinden; diensten op het gebied van lay-out verzorging, niet voor publicitaire doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* betreffen diensten welke aan derden verleend worden door uitgeverijen en gespecialiseerde tekstschrijvers en -redacteurs. Anders dan het hiervoor overwogene (zie overweging 58) geldt dat *“het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, met inbegrip van tijdschriften, kranten en andere periodieken, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet”* vanwege de regelmatige verschijning (periodiek) van de aard van de drukwerken is voorbehouden aan uitgeverijen. De diensten verschillen daarmee naar hun aard, bestemming en wijze van distributie en zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het ingeroepen recht.

59. De diensten *“het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's, film-, video en audiovisuele producties; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* betreffen diensten ten behoeve van informatievoorziening, ontspanning en vermaak en worden in de regel verleend door (media)productiemaatschappijen. Deze diensten verschillen naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik en wijze van aanbod van de diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk.

60. De diensten *“organisatie van culturele, sportieve en amusements evenementen; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet”* verschillen naar hun aard, bestemming, wijze van afname (gebruik) en distributie van de diensten van het ingeroepen recht en zijn niet soortgelijk daaraan.

61. De diensten *“fotografie en fotoreportages”* van het betwiste teken betreffen diensten van (professionele) fotografen. Deze worden ingehuurd om, al dan niet op speciale gelegenheden, in opdracht van derden foto's te maken. Deze diensten verschillen derhalve naar hun aard en doel van de diensten van het ingeroepen recht en zijn dan ook niet soortgelijk.

57. De diensten in klasse 42 van het betwiste teken zijn gespecialiseerde technologische- en ontwerpdiensten. Deze worden in de regel verricht door (grafisch) ontwerpers en bouwers van websites. Zij verschillen derhalve naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik van de diensten van het ingeroepen recht. De diensten zijn niet soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

62. De diensten zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

### **A.3. Globale beoordeling**

63. 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.

64. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de soortgelijke diensten in klasse 35 geldt dat het aandachtsniveau daarbij kan variëren van gemiddeld tot hoog, afhankelijk van de omvang en prijs van de verleende diensten en de impact daarvan op de organisatie van de consument. In dat geval moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, te weten een normaal aandachtsniveau. Voor de soortgelijke diensten in klasse 41 geldt een normaal aandachtsniveau.

65. 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, reeds geciteerd). 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 een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling.

66. Merk en teken alluderen beide aan het Engelse woord "business" (zie ook overweging 46) dat onder meer duidt op een commerciële activiteit (bedrijf, zaak/zaken/zakelijk).<sup>1</sup> Daarmee zijn merk noch teken beschrijvend voor de diensten waarvoor zij werden ingeschreven, respectievelijk aangevraagd. Het Bureau stelt derhalve vast dat het ingeroepen recht ten minste over een normaal onderscheidend vermogen beschikt en merkt daarbij op dat er zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005).

---

<sup>1</sup> <https://en.oxforddictionaries.com/definition/business>.

67. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat, gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de diensten, het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

#### **B. Conclusie**

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

#### **IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2011026 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1309513 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35: Zakelijke advisering, bemiddeling en informatieverschaffing; bedrijfsorganisatorische, bedrijfsbestuurlijke, bedrijfseconomische, bedrijfsstructurele en bedrijfsstrategische diensten; bedrijfsorganisatorische advisering in het kader van doorlichting, taxatie en waardebepaling van ondernemingen; het uitvoeren van zakelijke bedrijfsanalyses; zakelijke strategische adviseren op het gebied van communicatie en positionering van bedrijven; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.
- Klasse 41: Organisatie van educatieve evenementen; het publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, met inbegrip van tijdschriften, kranten, boeken, gidsen en andere periodieken, ook langs elektronische en telecommunicatieve weg, zoals Internet; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.

71. Het Benelux depot met nummer 1309513 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten welke niet soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 35: Reclame; organisatie van evenementen met een zakelijk karakter; commercieel-zakelijke diensten verleend door een participatiemaatschappij; diensten van een reclamebureau; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; marketing; internetmarketing en zakelijke adviezen voor een betere positionering op het internet; promotie van websites; interactieve commerciële informatievoorziening; marktwerking, onderzoek en -analyse; (direct)marketing; public relations promotie en publiciteit met inbegrip van het organiseren van reclame- en promotiecampagnes en het schrijven, redigeren en verspreiden van teksten voor publicitaire doeleinden; organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor zakelijke en promotionele doeleinden; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering op het gebied van communicatie en merkontwikkeling; tekstverzorging en tekstschrijven voor publicitaire doeleinden; ontwerpen van logo's en huisstijlen voor publicitaire doeleinden; het regisseren en produceren van reclamefilms, waaronder bedrijfsfilms; diensten op het gebied van lay-outverzorging voor publicitaire

- doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.
- Klasse 36: (*alle diensten*).
  - Klasse 41: Het samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's, film-, video en audiovisuele producties; desktop publishing; tekstverzorging en tekstschrijven anders dan voor publicitaire doeleinden; organisatie van culturele, sportieve en amusementsevenementen; diensten van een uitgeverij; fotografie en fotoreportages; schrijven en redigeren van teksten voor journalistieke doeleinden; diensten van een redactie bureau, niet voor publicitaire doeleinden; diensten op het gebied van lay-out verzorging, niet voor publicitaire doeleinden; informatie, consultancy en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.
  - Klasse 42: (*alle diensten*).

72. 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, 12 juli 2017

Tomas Westenbroek  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Cees van Swieten