

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2011053
van 30 december 2016

Opposant: **RevelX Holding B.V.**
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Certa Legal Advocaten B.V.**
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 12714564**

RevelX

tegen

Verweerder: **RELX Intellectual Properties S.A.**
Espace de l'Europe 3
2000 Neuchâtel
Zwitserland

Gemachtigde: **De Grave De Mönnik Spliet Advocaten**
Jan Van Goyenkade 9
1075 HP Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1305690**

RELX GROUP

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RELX GROUP voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1305690 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 mei 2015.
2. Op 10 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 12714564 van het woordmerk RevelX, ingediend op 21 maart 2014 en ingeschreven op 20 augustus 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 9, een deel van de diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42 en alle diensten in klasse 36 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 juli 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 30 mei 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 opposant

9. Opposant stelt dat hij een zakelijke consultancydienstverlener is die klanten helpt te groeien door het identificeren, analyseren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe winstgevende business modellen. Verweerder daarentegen is een dienstverlener die informatieoplossingen biedt aan professionele klanten. Opposant geeft aan dat partijen zich richten op hetzelfde zakelijke publiek.

10. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren en diensten van het bestreden teken waartegen bezwaar wordt gemaakt deels identiek, deels (in sterke dan wel in lichte mate) soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.

11. Opposant meent dat er een sterke visuele gelijkenis is tussen het merk en het teken. Alle letters uit het bestreden teken komen voor in het oudere merk, in dezelfde volgorde. De meest in het oog springende elementen van de betrokken tekens zijn het eerste deel RE en de letter X aan het einde. GROUP is een beschrijvend en niet dominerend element. Ten minste een deel van het publiek zal het opvatten als aanduiding dat het om een onderneming of groep gaat. De dominante elementen van de tekens verschillen enkel door de toevoeging van de letters VE middenin het ingeroepen recht. Ook auditief stemmen merk en teken overeen, aldus opposant. De consument zal immers meer belang hechten aan het eerste deel van het merk, alsook aan de laatste letter X, die met nadruk uitgesproken zal worden. De toevoeging van het beschrijvende element GROUP beïnvloedt deze overeenstemming niet. Het in aanmerking komend publiek zal geen nadruk leggen op dit beschrijvend woord. Het is zelfs zeer aannemelijk dat een deel van het publiek het element GROUP niet eens zal uitspreken. De V die in het merk voor de L staat is een zachte klank die wegvalt waardoor de eerste lettergreep vrijwel identiek en de tweede lettergreep volledig identiek wordt uitgesproken. Opposant verwijst hier ter ondersteuning van zijn argumentatie naar eerdere beslissingen van het Bureau. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, merkt hij op dat het woord RevelX geen enkele betekenis heeft voor de diensten waarvoor dit als merk is geregistreerd, zodat van neutralisatie van de visuele en auditieve overeenstemming geen sprake kan zijn. RELX GROUP heeft eveneens geen betekenis in relatie tot de betrokken waren en diensten.

12. Wat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht betreft, stelt opposant dat uit het merkenregister blijkt dat er geen identieke of overeenstemmende tekens voorkomen. Dit wijst er volgens hem op dat dit woord of daarmee overeenstemmende tekens (vrijwel) nooit worden gebruikt in de sector of voor verbonden waren. Bovendien beschrijft het merk geen kenmerken van de betrokken diensten. Het ingeroepen recht beschikt dan ook over een zeer sterk onderscheidend vermogen.

13. Nu de tekens visueel en auditief (in sterke mate) overeenstemmen en de waren en diensten identiek, dan wel (sterk of in lichte mate) soortgelijk zijn, is gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek gegeven. Dit publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De oppositie moet toegewezen worden met verwijzing van verweerder in de oppositietaks.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder geeft eerst een voorstelling van de partijen. Hij stelt dat hij een wereldwijd bekend bedrijf is dat enerzijds informatieoplossingen en analytische tools levert aan professionele klanten in allerlei sectoren en anderzijds tentoonstellingen/conferenties organiseert. De activiteiten van opposant bestaan in het verlenen van management en consultancy diensten. Beide partijen hebben een volkomen andere focus en andere klantenkring, aldus verweerder. Bijgevolg bestaat er ook geen gevaar dat het publiek zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen beide partijen.

15. Het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder een professioneel publiek met diepgaande kennis van de markt dat een hoger aandachtsniveau heeft dan de gemiddelde consument.

Dit zakelijke publiek zal het teken in zijn geheel beschouwen, met name nu het eerste deel van RevelX een bestaand woord (revel) is.

16. Bij korte merken, zoals in casu, zullen eventuele verschillen bovendien gemakkelijker worden opgemerkt. De letter X wordt vaak in merken gebruikt zodat de X in RevelX zo gewoon is dat het elk onderscheidend vermogen mist. De nadruk ligt daarom op het woord "revel".

17. Verweerder merkt nog op dat RELX GROUP als huismerk dient om de RELX bedrijvengroep te presenteren. Het wordt niet gebruikt als eerste merk tegenover klanten voor waren of diensten van RELX GROUP.

18. Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft, merkt verweerder op dat het merk slechts één woord telt en het teken twee. Voorts zal het publiek in het merk het woord "revel" opmerken. Dit woord is het dominante element in het merk waardoor het als Revel-X zal gelezen worden. Dit wordt benadrukt door het gebruik van een hoofdletter X in de registratie en door de wijze waarop het merk gebruikt wordt op haar website. De X is daar apart afgedrukt in een ander lettertype en andere kleuren. Dit verschilt duidelijk van de visuele perceptie van het teken RELX GROUP, waarbij RELX als een fantasiewoord zal opgevat worden en het element GROUP, als een bestaand woord dat bijdraagt aan de bestaande en duidelijke visuele verschillen tussen de tekens. Verweerder geeft verder ook nog aan dat het relevante publiek hier een rechtstreekse vergelijking kan maken tussen de tekens. De waren worden immers niet in winkels te koop aangeboden waardoor het publiek hoogstwaarschijnlijk met de tekens op Internet geconfronteerd zal worden. Bijgevolg besluit verweerder dat er geen of slechts een zeer beperkte visuele overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken.

19. Auditief gezien bestaat het merk uit drie lettergrepen en het teken uit twee gevolgd door het woord GROUP. Ook bij de auditieve vergelijking zal het publiek meer belang hechten aan het eerste deel van het teken aangezien dit een volledig woord is "revel". Verweerder meent dat merk en teken ofwel in het Engels, ofwel in het Nederlands kunnen worden uitgesproken. Hij betwist dat het element GROUP in het teken niet zal worden uitgesproken. De uitspraak van het teken verschilt wezenlijk van deze van het merk.

20. Wat betreft de begripsmatige vergelijking tussen de tekens, geeft verweerder aan dat het woord "revel" een duidelijke en specifieke betekenis heeft die het professionele publiek onmiddellijk zal begrijpen. Het is ofwel een Engels werkwoord dat betekent "*to take pleasure or wallow; to revel in success, to take party in noisy festivities, to make merry*", ofwel een Engels substantief dat betekent "*an occasion of noisy merrymaking, a less common word for revelry, noisy or unrestrained merrymaking*". Ook al beschrijft "revel" de door opposant geboden diensten niet letterlijk, het verwijst wel duidelijk naar de gedachte achter en de kern van haar diensten: to revel in success (genieten van succes). Het in aanmerking komend publiek kan het merk ook nog zien als een verwijzing naar het woord "revelation" (openbaring), wat ook zou passen bij de activiteiten van opposant. Het teken RELX GROUP heeft geen betekenis. Verweerder meent dat de begripsmatige verschillen tussen de tekens de zeer geringe visuele overeenstemming kunnen neutraliseren. Van auditieve overeenstemming is geen sprake.

21. Verweerder verwijst ter onderbouwing van zijn argumentatie betreffende de vergelijking van de tekens nog naar oppositiebeslissingen van het Bureau, alsook van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna aangeduid als "EUIPO") die volgens hem hier relevant zijn.

22. Betreffende de vergelijking van de waren en diensten meent verweerder dat, nu het bestreden teken gedeponeerd werd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 en 44 en 45 en het merk enkel voor diensten in de klassen 35, 36 en 41, opposant ook geen bescherming kan genieten voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 42 en 45. Wat betreft de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 stelt verweerder dat deze verschillen van de diensten van opposant.

23. Aangezien het ingeroepen merk een nieuw, jong merk is, heeft het volgens verweerder geen sterk onderscheidend vermogen verkregen door intensief gebruik of reputatie. Het ingeroepen merk heeft een gering tot normaal onderscheidend vermogen en daardoor een normale beschermingsomvang. Ten eerste roept het element "revel" een duidelijk beeld op van de betrokken diensten. Bovendien bestaan er nog veel andere merken die (sterk) overeenstemmen met RevelX en geregistreerd zijn voor dezelfde of soortgelijke diensten. Verweerder stelt dat het feit dat opposant RevelX als merk gekozen heeft terwijl dergelijke oudere gelijkaardige merken al bestonden, aantoont dat opposant zelf geen verwarringsgevaar vreest of ervaart. Op dezelfde wijze kunnen dan ook merk en teken naast elkaar bestaan.

24. Verweerder besluit dat de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om het relevante publiek in staat te stellen verwarringsgevaar te vermijden. De oppositie moet dan ook worden afgewezen waarbij de kosten van de oppositie voor rekening van de opposant dienen te komen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. 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."

27. 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

28. 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).

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RevelX	RELX GROUP

Begripsmatige vergelijking

31. Wat het ingeroepen merk betreft, zou een deel van het Benelux publiek mogelijks het Engelse werkwoord "revel", wat betekent "pret maken, feestvieren"¹, kunnen herkennen. Het Bureau overweegt echter dat het hier een woord betreft dat niet frequent wordt gebruikt en niet behoort tot de basiskennis van het Engels van de gemiddelde consument in de Benelux. In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 20) is het Bureau daarom van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht zal opvatten als één woord zonder betekenis.

32. Het woord GROUP in het bestreden teken is Engels voor "groep", en zal door het in aanmerking komend Benelux publiek meteen als dusdanig worden herkend. In economisch perspectief wordt er vaak een corporate group of business group mee bedoeld, om aan te geven dat verschillende bedrijven tot eenzelfde moederonderneming behoren. Als onderdeel van een merk zal het dus niet als het meest onderscheidende element daarvan worden opgevat (zie in die zin GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Bijgevolg zal het element RELX als het dominante element van het teken kunnen worden beschouwd. Het woord RELX heeft in combinatie met het woord GROUP, alsook op zich geen betekenis.

33. Een begripsmatige vergelijking is hier niet aan de orde.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een woordmerk van zes letters, RevelX. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en vijf letters, RELX GROUP. Zoals reeds gezegd, is het woord GROUP weinig onderscheidend. Bovendien leest men in het algemeen van links naar rechts, zodat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste

deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau stelt vast dat de twee eerste letters RE in merk en teken identiek zijn. Daarnaast eindigen het merk en het dominante element van het teken ook beide op de letters LX. Merk en teken verschillen visueel door de toevoeging van de letters VE in het midden van het merk en door de toevoeging van het tweede woord GROUP in het teken.

35. Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

36. Het Bureau besluit dat er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van drie lettergrepen RE-VEL-X. Het bestreden teken telt twee woorden van in totaal drie lettergrepen REL-X GROUP. Het merk en het dominante element van het teken worden uitgesproken als respectievelijk [RE-VEL-IKS] en [REL-IKS].

38. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In casu merkt het Bureau op dat merk en teken beide beginnen met de letters RE. Het merk en het dominante element van het teken eindigen verder ook beide met dezelfde letters, LX. De uitspraak van het merk en het bestreden teken verschilt door de toevoeging van de letters VE in het merk en de toevoeging van het woord GROUP in het bestreden teken. Het Bureau overweegt echter dat de toevoeging van het woord GROUP een zekere mate van auditieve overeenstemming in de totaalindruk tussen het merk en het dominante element van het bestreden teken niet teniet kan doen. Wanneer men het bestreden teken uitsprekt is het woord GROUP echter duidelijk gescheiden van het dominante element RELX. Deze uitspraak heeft geen beslissende auditieve invloed op de zekere mate van auditieve overeenstemming tussen het merk en het dominante element van het teken (TUE, ERGO GROUP, T- 221/09, 15 juli 2011).

39. Het Bureau is van oordeel dat het merk en het teken auditief in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

40. Het Bureau besluit dat het ingeroepen merk en het bestreden teken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

¹ Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4e ed.

42. Bij vergelijking van de 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.

43. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>KI 9 Software for financial, statistical and operational performance analyses and related reports; software for data analytics; software for use in database management and analysis.</p> <p><i>KI 9 Software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en verwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken.</i></p>
<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken op het gebied van advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relationsdiensten; beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking; informatie over zakelijke kwesties; managementadvies; interim management; raadgeving inzake acquisities en fusies; bedrijfsfusies; advisering op het gebied van bedrijfsfusies; marketingcampagnes; marketing; zakelijke strategiediensten; ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; onderzoeken van marketingstrategieën; verstrekken van advies met betrekking tot marketing; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijf administratieve advisering; interim- en projectmanagement alsmede advisering op het gebied van consultancy; consultancy met betrekking tot personeelswerving; personeelswerving; beheer van commerciële zaken; advisering inzake bedrijfsplanning; zakelijke consultancy; advisering inzake tijdelijke bedrijfsvoering (management); advisering inzake bedrijfsvoering; advisering aan het management met betrekking tot personeelswerving; bedrijfsorganisatorische advisering aan bedrijven inzake het aantrekken van tijdelijk management; organiseren van</p>	<p>KI 35 Organizing, arranging and conducting of job fairs for commercial purposes; preparation, arranging and conducting of commercial business fairs; provision of commercial information relating to professional exhibitions, fairs and exhibitions for use in the field of business and provision of materials in connection therewith; provision of commercial information and advice for business participants, visitors and exhibitors and provision of exhibitions and of materials in connection therewith; providing business information in the field of business and accounting; promotional services, marketing and advertising; advertising agencies; advertising on all multimedia carriers; direct mail advertising; distribution of advertising mail and material, on electronic media or paper; bringing professionals together to expand their network; provision of information in the form of advertising information, brochures, newsletters, market information in the field of networking; public relations; advertising services in the field of recruitment; advertising services, including advertising for employment vacancies, recruitment and retrieval of information; providing online database lists of classified advertisements and job vacancies; consultancy in the field of business management; business consultancy; business information management; business consulting</p>

<p>evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden; het ter beschikking stellen, uitzenden en uitlenen van personeel.</p>	<p>services for statistical and operational performance analyses and related reports; arranging and conducting incentive programs to promote business services of others; arranging and conducting incentive and motivation programs for improving customer loyalty; collection and compilation in computer databases of commercial information and information in the fields of business and accounting; compilation and systemization of data in databases and business information in the fields of business and accounting; compilation of business directories; management and compilation of computerized databases; updating of databases; computerized file management; provision of commercial information accessible through searchable computer databases and on the management of data; business advisory and management services in the field of transportation logistics.</p> <p><i>KI 35 Organiseren, regelen en houden van beurzen voor commerciële doeleinden; voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; public relations; reclamediensten inzake recruiting; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van</i></p>
---	--

	<p><i>informatie; verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van inlichtingen over zaken; zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma's ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoedigings- en motiveringsprogramma's ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken; beheer van gegevensbestanden; verstrekken van commerciële informatie toegankelijk via doorzoekbare computer databanken en betreffende het beheer van data; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak logistiek voor vervoersmiddelen.</i></p>
<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; diensten op het gebied van financiële consultancy; raadgeving voor financiële strategieën; financieel beheer; het opstellen van financiële rapporten.</p>	<p>KI 36 Provision of insurance, banking and financial information; research and analysis in the fields of insurance, banking and finance; providing online information relating to credit risk investigation and financial due diligence research; risk management services; risk assessment services; financial consultation, namely, determination of financial risk in commercial transactions by verifying identities and analysing previously collected credit, personal, demographic and other information; providing information for determining financial risk in commercial transactions; consulting in the fields of insurance, bank, finance and financial risks management and evaluation; providing databases of information that can be accessed, tracked, managed and monitored featuring information in the insurance, banking and financial fields; providing and designing customizable reporting software and programs for liability insurance</p>

	<p>reporting; conducting and analysing commercial insurance loss control surveys; collecting and providing health information to insurers; electronic data processing and information services in the insurance field for purposes of underwriting, fraud prevention and claims investigation.</p> <p><i>KI 36 Verstrekken van verzekerings-, bank- en financiële informatie; onderzoek en analyse betreffende verzekeringen, bankzaken en financiële zaken; verstrekken van online informatie betreffende kredietrisico onderzoek en financieel due diligence onderzoek; risicomangement diensten; risicobeoordeling; diensten op het gebied van financiële consultancy, namelijk bepaling van het financiële risico in commerciële transacties aan de hand van verificatie van identiteiten en analyse van voorheen verzamelde krediet-, persoonlijke, demografische en andere informatie; verstrekken van informatie voor het bepalen van het financiële risico in commerciële transacties; consultancy op het vlak van verzekeringen, bankzaken, financiën en financieel risico management en evaluatie; voorzien van databanken van informatie die geraadpleegd, gevolgd, beheerd en gecontroleerd kunnen worden met informatie op het vlak van verzekeringen, bankzaken en financiële zaken; verstrekken en ontwerpen van aanpasbare rapportage software en programma's voor rapportage betreffende aansprakelijkheidsverzekeringen; opmaken en analyseren van commerciële verzekeringsschadeverlies rapporten; verzamelen en verstrekken van gezondheidsinformatie aan verzekeraars; elektronische dataverwerking en informatiediensten op het vlak van verzekeringen bedoeld voor het afsluiten van verzekeringen, fraudepreventie en het onderzoek van claims.</i></p>
	<p>KI 38 Services for transmission of data in computer databases.</p> <p><i>KI 38 Diensten voor de transmissie van data in computerdatabanken.</i></p>
<p>KI 41 Opleiding; opleiding; opleidingen in management; educatieve cursussen (verstrekken</p>	<p>KI 41 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, conferences, congresses,</p>

van).

symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; provision of educational information, relating to conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; provision of information and advice in the area of education, for participants, visitors and exhibitors at exhibitions for, educational purposes; provision of promotional materials, such as brochures and newsletters relating to exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; services in education and training, namely, conducting classes, seminars, conferences and training workshops; training and education services namely, mentoring; services in education and training, namely instructional courses; education and training services, namely curriculum development for others.

KI 41 Organiseren, regelen en houden van tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van educatieve informatie, inzake conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminars, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van informatie en advies op het vlak van opvoeding voor deelnemers, bezoekers en exposanten op beurzen voor educatieve doeleinden; verstrekken van promotiemateriaal, zoals brochures en nieuwsbrieven in relatie tot tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; diensten op het vlak van opvoeding en opleiding, namelijk het geven van klassen, seminaries, conferenties en opleidingsworkshops; opleidings- en opvoedingsdiensten, mentoring; diensten betreffende opvoeding en opleiding, namelijk instructieve cursussen; opvoedings- en opleidingsdiensten namelijk curriculum ontwikkeling voor anderen.

	<p>KI 42 Design and development of databases; physical data conversion of data or documents or electronic documents; conversion of computer programs and data (except physical conversion); hosting of computer files; provision of information via databases, hosting of databases.</p> <p><i>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van databanken; fysieke data conversie van data of documenten of elektronische documenten; converteren van computerprogramma's en gegevens (behalve fysieke conversie); hosting van computerbestanden; verstrekken van informatie via databanken, hosting van databanken.</i></p>
	<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het Benelux depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>

44. Voor de volledigheid merkt het Bureau vooreerst op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten (zie overweging 22).

Klasse 9

45. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

47. De waren “*software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en aanverwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken*” van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de diensten “*beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking*” in klasse 35 van opposant. De verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het bestreden teken aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband in die zin dat de waren onontbeerlijk of op zijn

minst erg belangrijk zullen zijn voor het verrichten van deze diensten. Beide delen namelijk dezelfde bestemming zij zijn immers alle bedoeld om het beheer, dan wel de verwerking van gegevens mogelijk te maken. Er is dus sprake van complementariteit tussen deze waren en diensten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze waren en diensten in beperkte mate soortgelijk zijn. Bovendien, voor wat betreft de waren “*software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en aanverwante rapporten*” van verweerder geldt dat deze ook nog als in beperkte mate soortgelijk beschouwd kunnen worden aan de “*diensten op het gebied van financiële consultancy; raadgeving voor financiële strategieën*” in klasse 36 van opposant.

Klasse 35

48. De diensten “*public relations; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van gegevensbestanden*” komen *expressis verbis* voor in merk en teken en zijn derhalve identiek.

49. De diensten “*organiseren, houden en realiseren van jobbeurzen voor commerciële doeleinden; voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden*” van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten “*organiseren van evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden*” van opposant. De diensten van opposant hebben algemeen betrekking op de organisatie van een gebeurtenis waarbij mensen worden samengebracht teneinde winst, dan wel reclame te maken. De diensten van verweerder kunnen alle onder de algemeen geformuleerde diensten van opposant worden teruggebracht. Ze betreffen immers de organisatie van specifieke evenementen zoals jobbeurzen, bedrijfsbeurzen dan wel een netwerkgelegenheid, of nog het verstrekken van handelsinformatie over dergelijke evenementen aan mogelijke deelnemers. Zowel de diensten van verweerder als deze van opposant hebben een commercieel oogmerk. Deze diensten kunnen ook door dezelfde ondernemingen worden aangeboden aan eenzelfde publiek. Het Bureau besluit dan ook dat deze diensten soortgelijk zijn.

50. De diensten “*verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; beheer van inlichtingen over zaken; verstrekken van commerciële informatie toegankelijk via doorzoekbare computerdatabanken en betreffende het beheer van data*” van verweerder zijn soortgelijk aan de “*diensten op het gebied van commercieel-zakelijk management en consultancy op voornoemd gebied; informatie over zakelijke kwesties*” van opposant. De diensten van opposant worden geleverd door specialisten in de zakenwereld. Zij verstrekken informatie teneinde ervoor te zorgen dat hun klanten hun bedrijf kunnen leiden of teneinde de ondersteuning te bieden die nodig is om het bedrijf van de klant te ontwikkelen en te laten groeien. De diensten van verweerder zien ook alle op het verstrekken van handels- dan wel zakelijke informatie, dan wel op het beheer van dergelijke informatie. Zij duiden daarbij specifieke onderwerpen aan waarop deze informatie betrekking heeft. Echter al deze diensten dienen hetzelfde doel, namelijk de klant informeren op commercieel en zakelijk vlak en zij richten zich ook op eenzelfde publiek, met name ondernemers en bedrijven. Het Bureau besluit dan ook tot de soortgelijkheid van de diensten in kwestie.

51. De diensten *“promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; reclamediensten inzake recruitering; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van informatie”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“marketingcampagnes; marketing; ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing”* van opposant. De diensten van opposant hebben alle betrekking op marketing. De diensten van verweerder betreffen expliciet marketing, promotie- en reclamediensten. Deze reclamediensten van verweerder zien daarbij zowel op bepaalde reclamemiddelen *an sich* bedoeld ter uitvoering van het marketingbeleid van een organisatie (zoals reclame via direct mail of nog reclame via alle multimediale dragers), als op diensten van reclamebureaus die bestaan in het helpen van een organisatie bij de ontwikkeling van promotieactiviteiten en dus de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de marketing. Aangezien deze diensten naar hun aard overeenstemmen en verder ook door dezelfde ondernemingen kunnen worden aangeboden aan eenzelfde publiek, besluit het Bureau dat deze diensten soortgelijk zijn.

52. De diensten *“verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma’s ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoediging- en motiveringsprogramma’s ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking”* van opposant. De diensten van verweerder zien alle op het beheer en/of de verwerking van gegevens voor specifieke doeleinden. Het gaat om toepassingen van de algemeen geformuleerde diensten van opposant. De diensten van verweerder en opposant zijn naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk.

53. De diensten *“zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak van logistiek voor vervoersmiddelen”* van verweerder zijn identiek aan de diensten *“zakelijke consultancy; beheer van commerciële zaken”* van opposant. De algemeen geformuleerde diensten van opposant kunnen de specifieke diensten van verweerder omvatten. Het meerdere sluit immers het mindere niet uit. Daardoor zijn de diensten naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk. Nu de diensten van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, kunnen worden deze beschouwd als identiek (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012).

Klasse 36

54. De diensten van verweerder in klasse 36 zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 36 van opposant. De diensten van opposant zijn zeer algemeen geformuleerd en betreffen onder andere verzekeringen, financiële zaken en diensten op het gebied van financiële consultancy. De diensten van verweerder daarentegen betreffen alle specifieke diensten op het vlak van verzekeringen, financiële zaken en bankzaken. Wat bankzaken betreft overweegt het Bureau dat deze kunnen worden ondergebracht onder de algemenere noemer financiële zaken die verwijst naar diensten met betrekking tot financiële producten, zoals bankzaken en verzekeringen bijvoorbeeld. Al deze diensten kunnen door

dezelfde ondernemingen worden uitgevoerd en aan eenzelfde publiek worden verstrekt. Bovendien hebben zij ook eenzelfde bestemming. De diensten van het ingeroepen recht en het bestreden teken kunnen bijgevolg beschouwd worden als identiek, dan wel sterk soortgelijk nu de diensten van opposant deze van verweerder omvatten, (GEU, Hell, reeds aangehaald).

Klassen 38 en 42

55. De diensten van verweerder in de klassen 38 en 42 zijn soortgelijk aan de diensten “*beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking*” in klasse 35 van opposant. Onder de diensten gegevensverwerking van opposant kan algemeen worden verstaan elke mogelijke bewerking die op gegevens kan worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen van gegevens en dit zowel online als offline. De diensten van verweerder hebben eveneens betrekking op het bewerken van data (namelijk het doorsturen van data, de fysieke conversie van data of nog het converteren van computerprogramma’s en gegevens), maar ook op het beheren van gegevensbestanden (bijvoorbeeld in geval van de hosting van computerbestanden of de hosting van databanken). De diensten van opposant en deze van verweerder zijn soortgelijk nu zij door dezelfde ondernemingen kunnen worden aangeboden, aan eenzelfde publiek, alsook in combinatie met elkaar.

Klasse 41

56. De diensten van verweerder in klasse 41 zijn soortgelijk aan de diensten “*opleiding; educatieve cursussen (verstrekken van)*” van opposant. Elk van de diensten van verweerder betreffen uitdrukkelijk specifieke opleidings- en opvoedingsdiensten, dan wel de organisatie van evenementen voor educatieve doeleinden of nog het verstrekken van informatie voor educatieve doeleinden. Zowel de diensten van opposant als deze van verweerder zijn erop gericht om mensen kennis bij te brengen. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betrokken diensten soortgelijk zijn.

Conclusie

57. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk en deels in beperkte mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

58. 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.

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste

aandachtsniveau als uitgangspunt geldt. Voor de diensten in klasse 36 geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. In casu geldt echter wel dat het aandachtsniveau verhoogd is. Het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

60. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

61. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft, aangezien het in zijn geheel beschouwd geen kenmerken beschrijft van de betrokken diensten. Opposant stelt nog dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dat uit het merkenregister blijkt dat er geen identieke of overeenstemmende tekens voorkomen waardoor het ingeroepen merk een ruimere beschermingsomvang zou dienen te genieten (zie overweging 12). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

62. Ook is van belang nog op te merken dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

63. Op grond van het voorgaande en gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs het deel dat een verhoogd aandachtsniveau zal hebben, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

64. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie overwegingen 17 en 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

65. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie overweging 23), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

66. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2011053 wordt toegewezen.

69. Benelux depot 1305690 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 9: Software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en verwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken.

Klasse 35: Organiseren, regelen en houden van beurzen voor commerciële doeleinden; voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; public relations; reclamediensten inzake rekrutering; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van informatie; verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van inlichtingen over zaken; zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma's ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoedigings- en motiveringsprogramma's ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding;

samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken; beheer van gegevensbestanden; verstrekken van commerciële informatie toegankelijk via doorzoekbare computer databanken en betreffende het beheer van data; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak logistiek voor vervoersmiddelen.

Klasse 36: Alle diensten

Klasse 38: Diensten voor de transmissie van data in computerdatabanken.

Klasse 41: Organiseren, regelen en houden van tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van educatieve informatie, inzake conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminars, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van informatie en advies op het vlak van opvoeding voor deelnemers, bezoekers en exposanten op beurzen voor educatieve doeleinden; verstrekken van promotiemateriaal, zoals brochures en nieuwsbrieven in relatie tot tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; diensten op het vlak van opvoeding en opleiding, namelijk het geven van klassen, seminaries, conferenties en opleidingsworkshops; opleidings- en opvoedingsdiensten, mentoring; diensten betreffende opvoeding en opleiding, namelijk instructieve cursussen; opvoedings- en opleidingsdiensten namelijk curriculum ontwikkeling voor anderen.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van databanken; fysieke data conversie van data of documenten of elektronische documenten; converteren van computerprogramma's en gegevens (behalve fysieke conversie); hosting van computerbestanden; verstrekken van informatie via databanken, hosting van databanken.

70. Benelux depot 1305690 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte (zie bijlage voor een volledig overzicht).

71. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 december 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Behandelaar: Rémy Kohlsaet

Bijlage:

Het Benelux depot 1305689 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die hieronder werden doorgehaald. Voor de overblijvende waren en diensten zal het depot wel worden ingeschreven:

CI 9 Software; ~~software for financial, statistical and operational performance analyses and related reports; software for data analytics; software for use in database management and analysis;~~ software for mobile devices; software in the nature of reference texts and books in the field of law, insurance, finance, banking, accounting, medicine, and science and technology; software for litigation support and e-discovery; downloadable practice management software in the field of law; downloadable periodical publications, newsletters, magazines, journals, reviews, books and diaries; electronic devices, namely, an electronic data logger for monitoring, recording and reporting data pertaining to the location and operation of motor vehicles; software, namely mobile apps for use in monitoring, recording and reporting data pertaining to the location and operation of motor vehicles; software for searching, verifying, locating and authenticating the identities of people, and businesses; software for searching and verifying professional licenses of health care providers; computer software for searching names, business addresses, phone numbers, board certifications, licensing, legal standing, and criminal records; video and audio recordings.

CI 16 Books, periodicals, newspapers, magazines, handbooks, prospectuses, newsletters, pamphlets, reviews, articles, journals, catalogues, brochures, agendas, citations, abstracts, thesauri and directories in the fields of law, insurance, accounting, finance, banking, science and technology, health sciences and medicine, and scientific research.

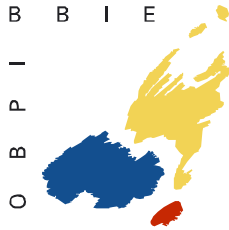
CI 35 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, fairs ~~and job fairs~~ for commercial and advertising purposes; preparation, arranging and conducting of commercial exhibitions, forums (panels of people/speakers) and events within the framework of professional exhibitions ~~and business fairs;~~ ~~provision of commercial information relating to professional exhibitions, fairs and exhibitions for use in the field of business and provision of materials in connection therewith;~~ ~~provision of commercial information and advice for business participants, visitors and exhibitors and provision of exhibitions and of materials in connection therewith;~~ ~~providing business information in the field of business and accounting;~~ ~~promotional services, marketing and advertising;~~ ~~advertising agencies;~~ ~~advertising on all multimedia carriers;~~ provision of advertising space; direct mail advertising; distribution of advertising mail and material, on electronic media or paper; bringing professionals together to expand their network; provision of information in the form of advertising information, brochures, newsletters, market information in the field of networking; public relations; ~~advertising services in the field of recruitment;~~ ~~advertising services, including advertising for employment vacancies, recruitment and retrieval of information;~~ ~~providing online database lists of classified advertisements and job vacancies;~~ consultancy in the field of business management; business consultancy; ~~business information management;~~ ~~business consulting services for statistical and operational performance analyses and related reports;~~ arranging and conducting incentive programs to promote business services of others; arranging and conducting incentive and motivation programs for improving customer loyalty; collection and compilation in computer databases of commercial information and information in the fields of business and accounting; compilation and systemization of data in databases and business information in the fields of business and accounting; compilation of business directories; management and compilation of computerized databases; updating of databases; computerized file management; provision of commercial information accessible through searchable computer databases and on the management of

<p data-bbox="231 159 1356 2036">data; business advisory and management services in the field of transportation logistics.</p> <p data-bbox="231 203 1356 741">CI 36 Provision of insurance, banking and financial information; research and analysis in the fields of insurance, banking and finance; providing online information relating to credit risk investigation and financial due diligence research; risk management services; risk assessment services; financial consultation, namely, determination of financial risk in commercial transactions by verifying identities and analysing previously collected credit, personal, demographic and other information; providing information for determining financial risk in commercial transactions; consulting in the fields of insurance, bank, finance and financial risks management and evaluation; providing databases of information that can be accessed, tracked, managed and monitored featuring information in the insurance, banking and financial fields; providing and designing customizable reporting software and programs for liability insurance reporting; conducting and analysing commercial insurance loss control surveys; collecting and providing health information to insurers; electronic data processing and information services in the insurance field for purposes of underwriting, fraud prevention and claims investigation.</p> <p data-bbox="231 752 1356 909">CI 38 Transmission of online news and information related to wireless communications via a global computer network; streaming of video and audio content via a global computer network; providing online chat rooms for transmission of messages among computer users concerning news, law, insurance, medicine, finance, accounting, and research; services for transmission of data in computer databases.</p> <p data-bbox="231 920 1356 1525">CI 41 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; provision of educational information, relating to entertainment and cultural exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; provision of information and advice in the area of education, culture and recreation for participants, visitors and exhibitors at exhibitions for cultural, educational or entertainment purposes; provision of promotional materials, such as brochures and newsletters relating to exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; services in education and training, namely, conducting classes, seminars, conferences and training workshops; training and education services namely, mentoring; services in education and training, namely instructional courses; education and training services, namely curriculum development for others; desktop publishing for others; publication of online non-downloadable publications, namely magazines, periodicals, newspapers, manuals, prospectuses, newsletters, brochures, newspapers, journals (magazines), articles, catalogues, diaries, quotations and extracts; organization of award events.</p> <p data-bbox="231 1536 1356 2036">CI 42 Computer services; scientific and industrial research; providing information in the field of scientific, medical, biomedical, pharmaceutical and molecular biology; design and development of databases; physical data conversion of data or documents or electronic documents; conversion of computer programs and data (except physical conversion); computer programming; development, maintenance, management and maintenance of computer software; hosting of computer files; provision of information via databases and websites, in the fields of science, medical, biomedical, pharmaceutical and molecular biology; provision of applications for use in connection with mobile devices; design and hosting of web portals; hosting of databases; providing online software that can be accessed from the Internet; information technology services, (design and technical consultancy relating to computer hardware, software and peripheral apparatus); provision of information, including online, relating to design and development of computer software; providing downloadable and non-downloadable content enabled software for use in assisting with law firm practice management, litigation management, e-discovery</p>

intellectual property management and due diligence; legal services.

CI 44 Provision of information in the fields of medicine, health and health care; provision of databases and websites featuring information and resources in the fields of medicine, science, health and health care.

CI 45 Legal research services; litigation support services; provision of information relating to fraud prevention, fraud investigation and security risk investigation on individuals, businesses and assets; regulatory compliance monitoring services, namely, monitoring legal compliance with anti-money laundering and homeland security regulations; customer screening services, namely, investigating and researching potential clients on behalf of others to ensure compliance with anti-money laundering and homeland security regulation.



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2011054
van 30 december 2016

Opposant: **RevelX Holding B.V.**
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Certa Legal Advocaten B.V.**
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 12714564**

RevelX

tegen

Verweerder: **RELX Intellectual Properties S.A.**
Espace de l'Europe 3
2000 Neuchâtel
Zwitserland

Gemachtigde: **De Grave De Mönnik Spliet Advocaten**
Jan Van Goyenkade 9
1075 HP Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1305689**

RELX

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk RELX voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1305689 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 mei 2015.
2. Op 10 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 12714564 van het woordmerk RevelX, ingediend op 21 maart 2014 en ingeschreven op 20 augustus 2014 voor diensten in de klassen 35, 36 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 9, een deel van de diensten in de klassen 35, 38, 41 en 42 en alle diensten in klasse 36 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 15 juli 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 30 mei 2016.
8. Het Bureau merkt nog op dat het op 23 februari 2016 per brief de argumenten van opposant aan verweerder heeft overgemaakt, inclusief vertaling. Op 26 april 2016 heeft het Bureau aan verweerder een gecorrigeerde vertaling toegestuurd, nu er in de eerste vertaling enkele zinnen teveel opgenomen waren, afkomstig uit een parallelle procedure tussen dezelfde partijen. De rechten van verdediging werden hierdoor echter niet geschaad. Bovendien geldt - overeenkomstig regel 1.21, lid 7 van het UR - het document in de taal waarin het werd ingediend als authentiek. Het Bureau heeft dan ook geen nieuwe termijn toegekend aan verweerder voor het indienen van een reactie.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. Opposant stelt dat hij een zakelijke consultancydienstverlener is die klanten helpt te groeien door het identificeren, analyseren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe winstgevende business modellen. Verweerder daarentegen is een dienstverlener die informatieoplossingen biedt aan professionele klanten. Opposant geeft aan dat partijen zich richten op hetzelfde zakelijke publiek.

11. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, stelt opposant dat de waren en diensten van het bestreden teken waartegen bezwaar wordt gemaakt deels identiek, deels (in sterke dan wel in lichte mate) soortgelijk zijn aan de diensten van opposant.

12. Opposant meent dat er een sterke visuele gelijkenis is tussen het merk en het teken. Alle letters uit het bestreden teken komen voor in het oudere merk, in dezelfde volgorde. De meest in het oog springende elementen van de betrokken tekens zijn het eerste deel RE en de letter X aan het einde. Deze dominante bestanddelen verschillen niet. Het enige verschil tussen de woorden zit in de middelste letters VE. Ook auditief stemmen merk en teken overeen, aldus opposant. De consument zal immers meer belang hechten aan het eerste deel van het merk, alsook aan de laatste letter X, die met nadruk uitgesproken zal worden. De V die in het merk voor de L staat is een zachte klank die wegvalt waardoor de eerste lettergreep vrijwel identiek en de tweede lettergreep volledig identiek wordt uitgesproken. Opposant verwijst hier ter ondersteuning van zijn argumentatie naar eerdere beslissingen van het Bureau. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, merkt hij op dat het woord RevelX geen enkele betekenis heeft voor de diensten waarvoor dit als merk is geregistreerd, zodat van neutralisatie van de visuele en auditieve overeenstemming geen sprake kan zijn. RELX heeft eveneens geen betekenis in relatie tot de betrokken waren en diensten.

13. Wat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht betreft, stelt opposant dat uit het merkenregister blijkt dat er geen identieke of overeenstemmende tekens voorkomen. Dit wijst er volgens hem op dat dit woord of daarmee overeenstemmende tekens (vrijwel) nooit worden gebruikt in de sector of voor verbonden producten. Bovendien beschrijft het merk geen kenmerken van de betrokken diensten. Het ingeroepen recht beschikt dan ook over een zeer sterk onderscheidend vermogen.

14. Nu de tekens visueel en auditief (in sterke mate) overeenstemmen en de waren en diensten identiek, dan wel (sterk of in lichte mate) soortgelijk zijn, is gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek gegeven. Dit publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De oppositie moet toegewezen worden met verwijzing van verweerder in de oppositietaks.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder geeft eerst een voorstelling van de partijen. Hij stelt dat hij een wereldwijd bekend bedrijf is dat enerzijds informatieoplossingen en analytische tools levert aan professionele klanten in allerlei sectoren en anderzijds tentoonstellingen/conferenties organiseert. De activiteiten van opposant bestaan in het verlenen van management en consultancy diensten. Beide partijen hebben een volkomen andere focus en andere klantenkring, aldus verweerder. Bijgevolg bestaat er ook geen gevaar dat het publiek zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen beide partijen.

16. Het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder een professioneel publiek met diepgaande kennis van de markt dat een hoger aandachtsniveau heeft dan de gemiddelde consument. Dit zakelijke publiek zal het teken in zijn geheel beschouwen, met name nu het eerste deel van RevelX een bestaand woord (revel) is.

17. Bij korte merken, zoals in casu, zullen eventuele verschillen bovendien gemakkelijker worden opgemerkt. De letter X wordt vaak in merken gebruikt zodat de X in RevelX zo gewoon is dat het elk onderscheidend vermogen mist. De nadruk ligt daarom op het woord "revel".

18. Wat de visuele vergelijking van de tekens betreft, merkt verweerder op dat het merk langer is dan het teken. Voorts zal het publiek in het merk het woord "revel" opmerken. Dit woord is het dominante element in het merk waardoor het als Revel-X zal gelezen worden. Dit wordt benadrukt door het gebruik van een hoofdletter X in de registratie en door de wijze waarop het merk gebruikt wordt op haar website. De X is daar apart afgedrukt in een ander lettertype en andere kleuren. Dit verschilt duidelijk van de visuele perceptie van het teken RELX, dat als één fantasiewoord opgevat zal worden. Verweerder geeft verder ook nog aan dat het relevante publiek hier een rechtstreekse vergelijking kan maken tussen de tekens. De waren worden immers niet in winkels te koop aangeboden waardoor het publiek hoogstwaarschijnlijk met de tekens op Internet geconfronteerd zal worden. Bijgevolg besluit verweerder dat er geen of slechts een zeer beperkte visuele overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken.

19. Auditief gezien bestaat het merk uit drie lettergrepen en het teken uit twee. Verweerder meent dat merk en teken ofwel in het Engels, ofwel in het Nederlands kunnen worden uitgesproken. De uitspraak van het teken verschilt wezenlijk van deze van het merk.

20. Wat betreft de begripsmatige vergelijking tussen de tekens, geeft verweerder aan dat het woord "revel" een duidelijke en specifieke betekenis heeft die het professionele publiek onmiddellijk zal begrijpen. Het is ofwel een Engels werkwoord dat betekent "*to take pleasure or wallow; to revel in success, to take party in noisy festivities, to make merry*", ofwel een Engels substantief dat betekent "*an occasion of noisy merrymaking, a less common word for revelry, noisy or unrestrained merrymaking*". Ook al beschrijft "revel" de door opposant geboden diensten niet letterlijk, het verwijst wel duidelijk naar de gedachte achter en de kern van haar diensten: to revel in success (genieten van succes). Het in aanmerking komend publiek kan het merk ook nog zien als een verwijzing naar het woord "revelation" (openbaring), wat ook zou passen bij de activiteiten van opposant. Het teken RELX heeft geen betekenis. Verweerder meent dat de begripsmatige verschillen tussen de tekens de zeer geringe visuele overeenstemming kunnen neutraliseren. Van auditieve overeenstemming is geen sprake.

21. Verweerder verwijst ter onderbouwing van zijn argumentatie betreffende de vergelijking van de tekens nog naar oppositiebeslissingen van het Bureau, alsook van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna aangeduid als "EUIPO") die volgens hem hier relevant zijn.

22. Betreffende de vergelijking van de waren en diensten meent verweerder dat, nu het bestreden teken gedeponereerd werd voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 en 44 en 45 en het merk enkel voor diensten in de klassen 35, 36 en 41, opposant ook geen bescherming kan genieten voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 42 en 45. Wat betreft de waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42 stelt verweerder dat deze verschillen van de diensten van opposant.

23. Aangezien het ingeroepen merk een nieuw, jong merk is, heeft het volgens verweerder geen sterk onderscheidend vermogen verkregen door intensief gebruik of reputatie. Het ingeroepen merk heeft een gering tot normaal onderscheidend vermogen en daardoor een normale beschermingsomvang. Ten eerste roept het element "revel" een duidelijk beeld op van de betrokken diensten. Bovendien bestaan er nog veel andere merken die (sterk) overeenstemmen met RevelX en geregistreerd zijn voor dezelfde of soortgelijke diensten. Verweerder stelt dat het feit dat opposant RevelX als merk gekozen heeft terwijl dergelijke oudere gelijkaardige merken al bestonden, aantoont dat opposant zelf geen verwarringsgevaar vreest of ervaart. Op dezelfde wijze kunnen dan ook merk en teken naast elkaar bestaan.

24. Verweerder besluit dat de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om het relevante publiek in staat te stellen verwarringsgevaar te vermijden. De oppositie moet dan ook worden afgewezen waarbij de kosten van de oppositie voor rekening van de opposant dienen te komen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. 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."

27. 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

28. 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).

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
RevelX	RELX

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen recht is een woordmerk van zes letters, RevelX. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk bestaande uit vier letters, RELX.

32. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau stelt vast dat de twee eerste letters RE in merk en teken identiek zijn. Daarnaast eindigen het merk en het teken ook beide op de letters LX. Zij verschillen visueel door de toevoeging van de letters VE in het midden van het merk. Het Bureau is van oordeel dat, aangezien het verschil tussen merk en teken zich in het midden bevindt, dit minder in het oog zal springen. Dit verschil is derhalve onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

33. Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

34. Het Bureau besluit dat er sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

Auditieve vergelijking

35. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van drie lettergrepen RE-VEL-X. Het bestreden teken telt één woord van in totaal twee lettergrepen REL-X. Merk en teken worden uitgesproken als respectievelijk [RE-VEL-IKS] en [REL-IKS].

36. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). In casu merkt het Bureau op dat merk en teken beide beginnen met de letters RE. Zij eindigen verder ook beide met dezelfde letters, LX. De uitspraak van merk en teken verschilt door de toevoeging van de letters VE in het merk.

37. Het Bureau is van oordeel dat het merk en het teken auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

38. Een deel van het Benelux publiek zou mogelijks het Engelse werkwoord “revel”, wat betekent “pret maken, feestvieren”¹, kunnen herkennen in het ingeroepen recht. Het Bureau overweegt echter dat het hier een woord betreft dat niet frequent wordt gebruikt en niet behoort tot de basiskennis van het Engels van de gemiddelde consument in de Benelux. In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 20) is het Bureau daarom van oordeel dat het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht zal opvatten als één woord zonder betekenis. Het bestreden teken heeft ook geen betekenis.

39. Een begripsmatige vergelijking is hier niet aan de orde.

Conclusie

40. Het Bureau besluit dat het ingeroepen merk en het bestreden teken visueel en auditief in zekere mate overeenstemmen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

41. 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).

42. Bij vergelijking van de 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.

43. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>KI 9 Software for financial, statistical and operational performance analyses and related reports; software for data analytics; software for use in database management and analysis.</p> <p><i>KI 9 Software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en verwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken.</i></p>
<p>KI 35 Beheer van commerciële zaken op het gebied van advisering; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relationsdiensten; beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking;</p>	<p>KI 35 Organizing, arranging and conducting of job fairs for commercial purposes; preparation, arranging and conducting of commercial business fairs; provision of commercial information relating to professional exhibitions, fairs and exhibitions for</p>

¹ Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4e ed.

<p>informatie over zakelijke kwesties; managementadvies; interim management; raadgeving inzake acquisities en fusies; bedrijfsfusies; advisering op het gebied van bedrijfsfusies; marketingcampagnes; marketing; zakelijke strategiediensten; ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; onderzoeken van marketingstrategieën; verstrekken van advies met betrekking tot marketing; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijf administratieve advisering; interim- en projectmanagement alsmede advisering op het gebied van consultancy; consultancy met betrekking tot personeelswerving; personeelswerving; beheer van commerciële zaken; advisering inzake bedrijfsplanning; zakelijke consultancy; advisering inzake tijdelijke bedrijfsvoering (management); advisering inzake bedrijfsvoering; advisering aan het management met betrekking tot personeelswerving; bedrijfsorganisatorische advisering aan bedrijven inzake het aantrekken van tijdelijk management; organiseren van evenementen voor commerciële en reclamationdoeleinden; het ter beschikking stellen, uitzenden en uitlenen van personeel.</p>	<p>use in the field of business and provision of materials in connection therewith; provision of commercial information and advice for business participants, visitors and exhibitors and provision of exhibitions and of materials in connection therewith; providing business information in the field of business and accounting; promotional services, marketing and advertising; advertising agencies; advertising on all multimedia carriers; direct mail advertising; distribution of advertising mail and material, on electronic media or paper; bringing professionals together to expand their network; provision of information in the form of advertising information, brochures, newsletters, market information in the field of networking; public relations; advertising services in the field of recruitment; advertising services, including advertising for employment vacancies, recruitment and retrieval of information; providing online database lists of classified advertisements and job vacancies; consultancy in the field of business management; business consultancy; business information management; business consulting services for statistical and operational performance analyses and related reports; arranging and conducting incentive programs to promote business services of others; arranging and conducting incentive and motivation programs for improving customer loyalty; collection and compilation in computer databases of commercial information and information in the fields of business and accounting; compilation and systemization of data in databases and business information in the fields of business and accounting; compilation of business directories; management and compilation of computerized databases; updating of databases; computerized file management; provision of commercial information accessible through searchable computer databases and on the management of data; business advisory and management services in the field of transportation logistics.</p> <p><i>KI 35 Organiseren, regelen en houden van jobbeurzen voor commerciële doeleinden;</i></p>
---	--

	<p>voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; public relations; reclamediensten inzake recruiting; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van informatie; verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van inlichtingen over zaken; zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma's ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoedigings- en motiveringsprogramma's ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken; beheer van gegevensbestanden; verstrekken van commerciële informatie</p>
--	---

	<p><i>toegankelijk via doorzoekbare computer databanken en betreffende het beheer van data; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak logistiek voor vervoersmiddelen.</i></p>
<p>KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; diensten op het gebied van financiële consultancy; raadgeving voor financiële strategieën; financieel beheer; het opstellen van financiële rapporten.</p>	<p>KI 36 Provision of insurance, banking and financial information; research and analysis in the fields of insurance, banking and finance; providing online information relating to credit risk investigation and financial due diligence research; risk management services; risk assessment services; financial consultation, namely, determination of financial risk in commercial transactions by verifying identities and analysing previously collected credit, personal, demographic and other information; providing information for determining financial risk in commercial transactions; consulting in the fields of insurance, bank, finance and financial risks management and evaluation; providing databases of information that can be accessed, tracked, managed and monitored featuring information in the insurance, banking and financial fields; providing and designing customizable reporting software and programs for liability insurance reporting; conducting and analysing commercial insurance loss control surveys; collecting and providing health information to insurers; electronic data processing and information services in the insurance field for purposes of underwriting, fraud prevention and claims investigation.</p> <p><i>KI 36 Verstrekken van verzekerings-, bank- en financiële informatie; onderzoek en analyse betreffende verzekeringen, bankzaken en financiële zaken; verstrekken van online informatie betreffende kredietrisico onderzoek en financieel due diligence onderzoek; risicomanagement diensten; risicobeoordeling; diensten op het gebied van financiële consultancy, namelijk bepaling van het financiële risico in commerciële transacties aan de hand van verificatie van identiteiten en analyse van voorheen verzamelde krediet-, persoonlijke, demografische en andere informatie; verstrekken van informatie voor het bepalen van het financiële risico in commerciële transacties; consultancy op het vlak van verzekeringen, bankzaken, financiën</i></p>

	<p><i>en financieel risico management en evaluatie; voorzien van databanken van informatie die geraadpleegd, gevolgd, beheerd en gecontroleerd kunnen worden met informatie op het vlak van verzekeringen, bankzaken en financiële zaken; verstrekken en ontwerpen van aanpasbare rapportage software en programma's voor rapportage betreffende aansprakelijkheidsverzekeringen; opmaken en analyseren van commerciële verzekeringsschadeverlies rapporten; verzamelen en verstrekken van gezondheidsinformatie aan verzekeraars; elektronische dataverwerking en informatiediensten op het vlak van verzekeringen bedoeld voor het afsluiten van verzekeringen, fraudepreventie en het onderzoek van claims.</i></p>
	<p>KI 38 Services for transmission of data in computer databases.</p> <p><i>KI 38 Diensten voor de transmissie van data in computerdatabanken.</i></p>
<p>KI 41 Opleiding; opleiding; opleidingen in management; educatieve cursussen (verstrekken van).</p>	<p>KI 41 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; provision of educational information, relating to conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; provision of information and advice in the area of education, for participants, visitors and exhibitors at exhibitions for, educational purposes; provision of promotional materials, such as brochures and newsletters relating to exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for educational purposes; services in education and training, namely, conducting classes, seminars, conferences and training workshops; training and education services namely, mentoring; services in education and training, namely instructional courses; education and training services, namely curriculum development for others.</p> <p><i>KI 41 Organiseren, regelen en houden van</i></p>

	<p>tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van educatieve informatie, inzake conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminars, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van informatie en advies op het vlak van opvoeding voor deelnemers, bezoekers en exposanten op beurzen voor educatieve doeleinden; verstrekken van promotiemateriaal, zoals brochures en nieuwsbrieven in relatie tot tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; diensten op het vlak van opvoeding en opleiding, namelijk het geven van klassen, seminaries, conferenties en opleidingsworkshops; opleidings- en opvoedingsdiensten, mentoring; diensten betreffende opvoeding en opleiding, namelijk instructieve cursussen; opvoedings- en opleidingsdiensten namelijk curriculum ontwikkeling voor anderen.</p>
	<p>KI 42 Design and development of databases; physical data conversion of data or documents or electronic documents; conversion of computer programs and data (except physical conversion); hosting of computer files; provision of information via databases, hosting of databases.</p> <p><i>KI 42 Ontwerpen en ontwikkelen van databanken; fysieke data conversie van data of documenten of elektronische documenten; converteren van computerprogramma's en gegevens (behalve fysieke conversie); hosting van computerbestanden; verstrekken van informatie via databanken, hosting van databanken.</i></p>
	<p><i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het Benelux depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i></p>

44. Voor de volledigheid merkt het Bureau vooreerst op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in

klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten (zie overweging 22).

Klasse 9

45. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

46. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEA, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

47. De waren *“software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en aanverwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken”* van verweerder zijn in beperkte mate soortgelijk aan de diensten *“beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking”* in klasse 35 van opposant. De verhouding tussen de aangeboden diensten en de door het bestreden teken aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband in die zin dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst erg belangrijk zullen zijn voor het verrichten van deze diensten. Beide delen namelijk dezelfde bestemming zij zijn immers alle bedoeld om het beheer, dan wel de verwerking van gegevens mogelijk te maken. Er is dus sprake van complementariteit tussen deze waren en diensten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat deze waren en diensten in beperkte mate soortgelijk zijn. Bovendien, voor wat betreft de waren *“software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en aanverwante rapporten”* van verweerder geldt dat deze ook nog als in beperkte mate soortgelijk beschouwd kunnen worden aan de *“diensten op het gebied van financiële consultancy; raadgeving voor financiële strategieën”* in klasse 36 van opposant.

Klasse 35

48. De diensten *“public relations; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van gegevensbestanden”* komen *expressis verbis* voor in merk en teken en zijn derhalve identiek.

49. De diensten *“organiseren, houden en realiseren van jobbeurzen voor commerciële doeleinden; voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“organiseren van evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden”* van opposant. De diensten van opposant hebben algemeen betrekking op de

organisatie van een gebeurtenis waarbij mensen worden samengebracht teneinde winst, dan wel reclame te maken. De diensten van verweerder kunnen alle onder de algemeen geformuleerde diensten van opposant worden teruggebracht. Ze betreffen immers de organisatie van specifieke evenementen zoals beurzen, bedrijfsbeurzen dan wel een netwerkgelegenheid, of nog het verstrekken van handelsinformatie over dergelijke evenementen aan mogelijke deelnemers. Zowel de diensten van verweerder als deze van opposant hebben een commercieel oogmerk. Deze diensten kunnen ook door dezelfde ondernemingen worden aangeboden aan eenzelfde publiek. Het Bureau besluit dan ook dat deze diensten soortgelijk zijn.

50. De diensten *“verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; beheer van inlichtingen over zaken; verstrekken van commerciële informatie toegankelijk via doorzoekbare computerdatabanken en betreffende het beheer van data”* van verweerder zijn soortgelijk aan de *“diensten op het gebied van commercieel-zakelijk management en consultancy op voornoemd gebied; informatie over zakelijke kwesties”* van opposant. De diensten van opposant worden geleverd door specialisten in de zakenwereld. Zij verstrekken informatie teneinde ervoor te zorgen dat hun klanten hun bedrijf kunnen leiden of teneinde de ondersteuning te bieden die nodig is om het bedrijf van de klant te ontwikkelen en te laten groeien. De diensten van verweerder zien ook alle op het verstrekken van handels- dan wel zakelijke informatie, dan wel op het beheer van dergelijke informatie. Zij duiden daarbij specifieke onderwerpen aan waarop deze informatie betrekking heeft. Echter al deze diensten dienen hetzelfde doel, namelijk de klant informeren op commercieel en zakelijk vlak en zij richten zich ook op eenzelfde publiek, met name ondernemers en bedrijven. Het Bureau besluit dan ook tot de soortgelijkheid van de diensten in kwestie.

51. De diensten *“promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; reclamediensten inzake recruitering; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van informatie”* van verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“marketingcampagnes; marketing; ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing”* van opposant. De diensten van opposant hebben alle betrekking op marketing. De diensten van verweerder betreffen expliciet marketing, promotie- en reclamediensten. Deze reclamediensten van verweerder zien daarbij zowel op bepaalde reclamemiddelen *an sich* bedoeld ter uitvoering van het marketingbeleid van een organisatie (zoals reclame via direct mail of nog reclame via alle multimediale dragers), als op diensten van reclamebureaus die bestaan in het helpen van een organisatie bij de ontwikkeling van promotieactiviteiten en dus de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de marketing. Aangezien deze diensten naar hun aard overeenstemmen en verder ook door dezelfde ondernemingen kunnen worden aangeboden aan eenzelfde publiek, besluit het Bureau dat deze diensten soortgelijk zijn.

52. De diensten *“verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma's ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoediging- en motiveringsprogramma's ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken”* van

verweerder zijn soortgelijk aan de diensten *“beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking”* van opposant. De diensten van verweerder zien alle op het beheer en/of de verwerking van gegevens voor specifieke doeleinden. Het gaat om toepassingen van de algemeen geformuleerde diensten van opposant. De diensten van verweerder en opposant zijn naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk.

53. De diensten *“zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak van logistiek voor vervoersmiddelen”* van verweerder zijn identiek aan de diensten *“zakelijke consultancy; beheer van commerciële zaken”* van opposant. De algemeen geformuleerde diensten van opposant kunnen de specifieke diensten van verweerder omvatten. Het meerdere sluit immers het mindere niet uit. Daardoor zijn de diensten naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk. Nu de diensten van het ingeroepen recht deze van het bestreden teken omvatten, kunnen worden deze beschouwd als identiek (GEU, Hell, T- 522/10, 17 januari 2012).

Klasse 36

54. De diensten van verweerder in klasse 36 zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 36 van opposant. De diensten van opposant zijn zeer algemeen geformuleerd en betreffen onder andere verzekeringen, financiële zaken en diensten op het gebied van financiële consultancy. De diensten van verweerder daarentegen betreffen alle specifieke diensten op het vlak van verzekeringen, financiële zaken en bankzaken. Wat bankzaken betreft overweegt het Bureau dat deze kunnen worden ondergebracht onder de algemenere noemer financiële zaken die verwijst naar diensten met betrekking tot financiële producten, zoals bankzaken en verzekeringen bijvoorbeeld. Al deze diensten kunnen door dezelfde ondernemingen worden uitgevoerd en aan eenzelfde publiek worden verstrekt. Bovendien hebben zij ook eenzelfde bestemming. De diensten van het ingeroepen recht en het bestreden teken kunnen bijgevolg beschouwd worden als identiek, dan wel sterk soortgelijk nu de diensten van opposant deze van verweerder omvatten, (GEU, Hell, reeds aangehaald).

Klassen 38 en 42

55. De diensten van verweerder in de klassen 38 en 42 zijn soortgelijk aan de diensten *“beheer van gegevensbestanden; gegevensverwerking; online gegevensverwerking”* in klasse 35 van opposant. Onder de diensten gegevensverwerking van opposant kan algemeen worden verstaan elke mogelijke bewerking die op gegevens kan worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen van gegevens en dit zowel online als offline. De diensten van verweerder hebben eveneens betrekking op het bewerken van data (namelijk het doorsturen van data, de fysieke conversie van data of nog het converteren van computerprogramma's en gegevens), maar ook op het beheren van gegevensbestanden (bijvoorbeeld in geval van de hosting van computerbestanden of de hosting van databanken). De diensten van opposant en deze van verweerder zijn soortgelijk nu zij door dezelfde ondernemingen kunnen worden aangeboden, aan eenzelfde publiek, alsook in combinatie met elkaar.

Klasse 41

56. De diensten van verweerder in klasse 41 zijn soortgelijk aan de diensten *“opleiding; educatieve cursussen (verstrekken van)”* van opposant. Elk van de diensten van verweerder betreffen uitdrukkelijk specifieke opleidings- en opvoedingsdiensten, dan wel de organisatie van evenementen voor educatieve

doeleinden of nog het verstrekken van informatie voor educatieve doeleinden. Zowel de diensten van opposant als deze van verweerder zijn erop gericht om mensen kennis bij te brengen. De diensten kennen dan ook eenzelfde aard, bestemming en wijze van verlening (bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten). Het Bureau is dan ook van oordeel dat de betrokken diensten soortgelijk zijn.

Conclusie

57. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk, deels soortgelijk en deels in beperkte mate soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

58. 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.

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt. Voor de diensten in klasse 36 geldt dat deze niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking komend publiek is dus de gewone consument. In casu geldt echter wel dat het aandachtsniveau verhoogd is. Het afsluiten van een verzekering of de keuze voor een financieel product zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg gepaard gaan.

60. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

61. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). In casu is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen heeft, aangezien het in zijn geheel beschouwd geen kenmerken beschrijft van de betrokken diensten. Opposant stelt nog dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft en dat uit het merkenregister blijkt dat er geen identieke of overeenstemmende tekens voorkomen waardoor het ingeroepen merk een ruimere beschermingsomvang zou dienen te genieten (zie overweging 13). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook

Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

62. Ook is van belang nog op te merken dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

63. Op grond van het voorgaande en gezien de mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs het deel dat een verhoogd aandachtsniveau zal hebben, kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

64. Verweerder verwijst in zijn argumenten nog naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie overweging 18). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

65. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie overweging 23), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

66. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

67. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

68. De oppositie met nummer 2011054 wordt toegewezen.

69. Benelux depot 1305689 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 9: Software voor financiële, statistische en operationele rendementsanalyse en verwante rapporten; software voor gegevensanalyse; software voor gebruik bij het beheren en analyseren van databanken.

Klasse 35: Organiseren, regelen en houden van beurzen voor commerciële doeleinden; voorbereiden, regelen en houden van commerciële bedrijfsbeurzen; verstrekken van handelsinformatie betreffende vakbeurzen, beurzen en tentoonstellingen voor gebruik op het gebied van handel en verstrekken van materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van handelsinformatie en advies voor zakelijke deelnemers, bezoekers en exposanten en aanbieden van tentoonstellingen en materiaal dat daarop betrekking heeft; verstrekken van zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; promotiediensten, marketing en reclame; reclamebureaus; reclame via alle multimediale dragers; reclame via direct mail; verspreiding van reclamezendingen en –materiaal via elektronische media en op papier; samenbrengen van professionals teneinde hun netwerk uit te breiden; verstrekken van informatie in de vorm van reclamemateriaal, brochures, nieuwsbrieven, marktinformatie op het gebied van netwerken; public relations; reclamediensten inzake recruitering; reclamediensten, inclusief reclame voor vacatures, rekrutering en terugvinden van informatie; verstrekken van online databaselijsten van rubriekadvertenties en personeelsadvertenties; advisering inzake bedrijfsvoering; zakelijke consultancy; beheer van inlichtingen over zaken; zakelijke consultancy diensten inzake analyse van statistische en operationele prestaties en gerelateerde rapporten; regelen en houden van aanmoedigingsprogramma's ter promotie van zakelijke diensten van anderen; regelen en houden van aanmoedigings- en motiveringsprogramma's ter bevordering van klantenbinding; verzameling en compilatie in computer databases van commerciële informatie en informatie betreffende zaken en boekhouding; compilatie en systematiseren van data in databases en zakelijke informatie op het vlak van zaken en boekhouding; samenstellen van bedrijvengidsen; beheer en verzameling van geautomatiseerde databases; update van databanken; beheer van gegevensbestanden; verstrekken van commerciële informatie toegankelijk via doorzoekbare computer databanken en betreffende het beheer van data; zakelijke advisering en beheer van commerciële zaken op het vlak logistiek voor vervoersmiddelen.

Klasse 36: Alle diensten.

Klasse 38: Diensten voor de transmissie van data in computerdatabanken.

Klasse 41: Organiseren, regelen en houden van tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van educatieve informatie, inzake conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminars, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; verstrekken van informatie en advies op het vlak van opvoeding voor deelnemers, bezoekers en exposanten op beurzen voor educatieve doeleinden; verstrekken van promotiemateriaal, zoals brochures en nieuwsbrieven in relatie tot tentoonstellingen, conferenties, congressen, symposia, colloquia, seminaries, lezingen, conventies en workshops voor educatieve doeleinden; diensten op het vlak van opvoeding en opleiding, namelijk het geven van klassen, seminaries, conferenties en opleidingsworkshops; opleidings- en opvoedingsdiensten, mentoring; diensten betreffende opvoeding en opleiding, namelijk instructieve cursussen; opvoedings- en opleidingsdiensten namelijk curriculum ontwikkeling voor anderen.

Klasse 42: Ontwerpen en ontwikkelen van databanken; fysieke data conversie van data of documenten of elektronische documenten; converteren van computerprogramma's en gegevens (behalve fysieke conversie); hosting van computerbestanden; verstrekken van informatie via databanken, hosting van databanken.

70. Benelux depot 1305689 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie zich niet richtte (zie bijlage voor een volledig overzicht).

71. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 december 2016

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Behandelaar: Rémy Kohlsaas

Bijlage:

Het Benelux depot 1305689 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten die hieronder werden doorgehaald. Voor de overblijvende waren en diensten zal het depot wel worden ingeschreven:

CI 9 Software; ~~software for financial, statistical and operational performance analyses and related reports; software for data analytics; software for use in database management and analysis;~~ software for mobile devices; software in the nature of reference texts and books in the field of law, insurance, finance, banking, accounting, medicine, and science and technology; software for litigation support and e-discovery; downloadable practice management software in the field of law; downloadable periodical publications, newsletters, magazines, journals, reviews, books and diaries; electronic devices, namely, an electronic data logger for monitoring, recording and reporting data pertaining to the location and operation of motor vehicles; software, namely mobile apps for use in monitoring, recording and reporting data pertaining to the location and operation of motor vehicles; software for searching, verifying, locating and authenticating the identities of people, and businesses; software for searching and verifying professional licenses of health care providers; computer software for searching names, business addresses, phone numbers, board certifications, licensing, legal standing, and criminal records; video and audio recordings.

CI 16 Books, periodicals, newspapers, magazines, handbooks, prospectuses, newsletters, pamphlets, reviews, articles, journals, catalogues, brochures, agendas, citations, abstracts, thesauri and directories in the fields of law, insurance, accounting, finance, banking, science and technology, health sciences and medicine, and scientific research.

CI 35 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, fairs ~~and job fairs~~ for commercial and advertising purposes; preparation, arranging and conducting of commercial exhibitions, forums (panels of people/speakers) and events within the framework of professional exhibitions ~~and business fairs;~~ provision of commercial information relating to professional exhibitions, fairs and exhibitions for use in the field of business and provision of materials in connection therewith; provision of commercial information and advice for business participants, visitors and exhibitors and provision of exhibitions and of materials in connection therewith; providing business information in the field of business and accounting; promotional services, marketing and advertising; advertising agencies; advertising on all multimedia carriers; provision of advertising space; direct mail advertising; distribution of advertising mail and material, on electronic media or paper; bringing professionals together to expand their network; provision of information in the form of advertising information, brochures, newsletters, market information in the field of networking; public relations; advertising services in the field of recruitment; advertising services, including advertising for employment vacancies, recruitment and retrieval of information; providing online database lists of classified advertisements and job vacancies; consultancy in the field of business management; business consultancy; business information management; business consulting services for statistical and operational performance analyses and related reports; arranging and conducting incentive programs to promote business services of others; arranging and conducting incentive and motivation programs for improving customer loyalty; collection and compilation in computer databases of commercial information and information in the fields of business and accounting; compilation and systemization of data in databases and business information in the fields of business and accounting; compilation of business directories; management and compilation of computerized databases; updating of databases; computerized file management; provision of commercial information accessible through searchable computer databases and on the management of

<p data-bbox="231 161 1356 2036">data; business advisory and management services in the field of transportation logistics.</p> <p data-bbox="231 2036 1356 752">CI 36 Provision of insurance, banking and financial information; research and analysis in the fields of insurance, banking and finance; providing online information relating to credit risk investigation and financial due diligence research; risk management services; risk assessment services; financial consultation, namely, determination of financial risk in commercial transactions by verifying identities and analysing previously collected credit, personal, demographic and other information; providing information for determining financial risk in commercial transactions; consulting in the fields of insurance, bank, finance and financial risks management and evaluation; providing databases of information that can be accessed, tracked, managed and monitored featuring information in the insurance, banking and financial fields; providing and designing customizable reporting software and programs for liability insurance reporting; conducting and analysing commercial insurance loss control surveys; collecting and providing health information to insurers; electronic data processing and information services in the insurance field for purposes of underwriting, fraud prevention and claims investigation.</p> <p data-bbox="231 752 1356 920">CI 38 Transmission of online news and information related to wireless communications via a global computer network; streaming of video and audio content via a global computer network; providing online chat rooms for transmission of messages among computer users concerning news, law, insurance, medicine, finance, accounting, and research; services for transmission of data in computer databases.</p> <p data-bbox="231 920 1356 1543">CI 41 Organizing, arranging and conducting of exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; provision of educational information, relating to entertainment and cultural exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; provision of information and advice in the area of education, culture and recreation for participants, visitors and exhibitors at exhibitions for cultural, educational or entertainment purposes; provision of promotional materials, such as brochures and newsletters relating to exhibitions, conferences, congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions and workshops for cultural, educational or entertainment purposes; services in education and training, namely, conducting classes, seminars, conferences and training workshops; training and education services namely, mentoring; services in education and training, namely instructional courses; education and training services, namely curriculum development for others; desktop publishing for others; publication of online non-downloadable publications, namely magazines, periodicals, newspapers, manuals, prospectuses, newsletters, brochures, newspapers, journals (magazines), articles, catalogues, diaries, quotations and extracts; organization of award events.</p> <p data-bbox="231 1543 1356 2036">CI 42 Computer services; scientific and industrial research; providing information in the field of scientific, medical, biomedical, pharmaceutical and molecular biology; design and development of databases; physical data conversion of data or documents or electronic documents; conversion of computer programs and data (except physical conversion); computer programming; development, maintenance, management and maintenance of computer software; hosting of computer files; provision of information via databases and websites, in the fields of science, medical, biomedical, pharmaceutical and molecular biology; provision of applications for use in connection with mobile devices; design and hosting of web portals; hosting of databases; providing online software that can be accessed from the Internet; information technology services, (design and technical consultancy relating to computer hardware, software and peripheral apparatus); provision of information, including online, relating to design and development of computer software; providing downloadable and non-downloadable content enabled software for use in assisting with law firm practice management, litigation management, e-discovery</p>
--

intellectual property management and due diligence; legal services.

CI 44 Provision of information in the fields of medicine, health and health care; provision of databases and websites featuring information and resources in the fields of medicine, science, health and health care.

CI 45 Legal research services; litigation support services; provision of information relating to fraud prevention, fraud investigation and security risk investigation on individuals, businesses and assets; regulatory compliance monitoring services, namely, monitoring legal compliance with anti-money laundering and homeland security regulations; customer screening services, namely, investigating and researching potential clients on behalf of others to ensure compliance with anti-money laundering and homeland security regulation.