

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000561
Van 31 mei 2024

Verzoeker: **Dunnhumby Limited**
Shepherds Bush Road 184
W6 7NL London
Verenigd Koninkrijk

Gemachtigde: **Stobbs Netherlands B.V.**
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven
Nederland

tegen

Verweerder: **Humbee B.V.**
Plein '40-'45 5
1063 KP Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1470328**

HUMBEE

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 februari 2023 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE: er is sprake van identiteit tussen het betwiste merk en het oudere ingeroepen merk en artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het betwiste merk en het oudere ingeroepen merk.

De vordering tot doorhaling is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 018215131 van het woordmerk DUNNHUMBY ingediend op 25 maart 2020 en ingeschreven op 19 augustus 2020 voor waren in de klasse 9 en diensten in de klassen 36, 38 en 41.
- Uniemerkt 004303178 van het woordmerk DUNNHUMBY ingediend op 23 februari 2005 en ingeschreven op 2 februari 2006 voor diensten in de klassen 35 en 42.

2. Volgens het register is verzoeker daadwerkelijk de houder van de oudere ingeroepen merken.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1470328 van het woordmerk 'HUMBEE', ingediend op 15 september 2022 en ingeschreven op 13 december 2022 voor waren in klasse 9 en diensten in klassen 35, 38, 39, 41 en 42. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 7 maart 2023. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door verzoeker gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 30 november 2023.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

6. Verzoeker begint met het vergelijken van de merken en merkt op dat alle betrokken merken woordmerken betreffen. De ingeroepen merken zijn volgens verzoeker logischerwijs op te delen in de elementen 'DUNN' en 'HUMBY', de achternamen van de oprichters. 'HUMBY' heeft te gelden als het dominante element, mede veroorzaakt door de uitspraak. Wat visueel gezien meteen opvalt tussen de betrokken merken is de overeenstemming in de letters 'HUMB'. Het verschil tussen de laatste letters -Y en -EE is ondergeschikt.

7. De merken zijn auditief deels identiek en in ieder geval sterk overeenstemmend. De klemtoon in de betrokken merken valt op de lettergreep 'HUM'. Het element 'DUNN' uit de ingeroepen merken krijgt in de uitspraak dusdanig weinig nadruk dat deze verwaarloosbaar genoemd kan worden. De laatste lettergreep in de merken, een ie-klank, is identiek. Alleen al door de sterke auditieve overeenstemming is sprake van gevaar voor verwarring, aldus verzoeker.

8. Voor neutralisering is vereist dat minstens één merk een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. Geen van de merken heeft enige betekenis. Er is geen begripsmatig verschil dat de overeenstemming zou kunnen neutraliseren volgens verzoeker.

9. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt verzoeker dat een deel van de waren en diensten identiek is nu deze expressis verbis in beide lijsten voorkomen.

10. De betwiste diensten in klassen 38 en 41 zijn volgens verzoeker identiek aan de waren en diensten uit de ingeroepen merken. Een deel van de betwiste waren en diensten uit klassen 9, 35, 41 en 42 is identiek aan de waren en diensten uit de ingeroepen merken. Voor zover de waren en diensten niet identiek zijn, zijn zij op zijn minst overeenstemmend dan wel complementair.

11. Verzoeker acht alle betwiste diensten uit klasse 39 in enige mate overeenstemmend met de diensten uit klassen 35, 38 en 42 van de ingeroepen merken gelet op het feit dat de betwiste diensten uit klasse 39, kortweg transportdiensten, complementair zijn aan de betrokken diensten van de ingeroepen merken.

12. Dat de merken overeenstemmen is volgens verzoeker evident. Daarbij is het overgrote deel van de waren en diensten identiek of zijn de waren en diensten overeenstemmend. Dat er onder het publiek, dat tekens niet rechtstreeks zal vergelijken, verwarring kan ontstaan spreekt dan ook voor zich.

13. Verzoeker verzoekt het Bureau om het betwiste merk door te halen en verweerder te veroordelen in de gefixeerde kosten van deze procedure.

Bewijzen van gebruik

14. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen over te leggen met betrekking tot ingeroepen merk 2, heeft verzoeker bewijsstukken overgelegd. Deze bestaan uit negen verkoopfacturen, kopieën van twee emailconversaties met twee verschillende supermarktketens, dia's van drie verschillende presentaties aan drie supermarktketens, een overzicht van Google Analytics met data over het aantal bezoekers van de website van verzoeker en een screenshot van de website van verzoeker met 20 verschillende klantnamen. Het merk is volgens verzoeker normaal gebruikt voor alle betrokken waren en diensten in de relevante periode in de Europese Unie.

B. Reactie verweerder

Reactie op bewijzen van gebruik

15. De periode waarin gebruik van het ingeroepen merk 2 moet worden aangetoond is volgens verweerder de periode tussen 14 februari 2018 en 14 februari 2023.

16. Zes van de negen facturen zijn gedateerd na de relevante periode. Deze dienen daarom buiten beschouwing te worden gelaten. Wat betreft de facturen die binnen de relevante periode vallen: deze laten

niet duidelijk zien op welke diensten zij betrekking hebben. Met betrekking tot één van deze facturen staat in het gefactureerde product enkel 'consulting fee' en 'consulting' opgenomen. Hieruit blijkt niet wat voor consultancydiensten zijn verleend. Wanneer dit bijvoorbeeld financiële consultancy was dan zou de factuur niet kunnen dienen als bewijs van gebruik voor de diensten in klassen 35 en 42. Een andere factuur bevat de omschrijving 'CE. Lifecycle. Marketing Opp No 690373 – CE and Media Design Parte 3'. Hieruit kan niet worden opgemaakt om wat voor soort diensten het gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld software gerelateerde diensten, marketingdiensten, diensten van ontwerpers of bemiddelingsdiensten zijn. Hier wordt door verzoeker niet over uitgeweid, noch wordt dit ondersteund in aanvullende stukken. De laatste factuur gedateerd binnen de relevante periode bevat het woord PROVISIONAL wat indiceert dat het gaat om nog niet uitgevoerde diensten, aldus verweerder.

17. Over de emailconversaties met de supermarktketens merkt verweerder op dat deze niet in de proceduretaal zijn opgesteld terwijl de inhoud niet voldoende begrijpelijk is. Ook de presentaties zijn niet in de proceduretaal opgesteld en uit hun context niet voldoende begrijpelijk. Presentaties zijn door hun aard zelden geschikt als bewijs van gebruik. Het is niet duidelijk of zij voor intern of extern gebruik bedoeld zijn en of zij daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ook is niet duidelijk voor welke regio ze bedoeld zijn. Op het overzicht van 'Website Data Analytics' met betrekking tot dunnhumby.com is te zien hoeveel bezoekers deze website had. Dit document is zonder onderbouwing van de inhoud niet geschikt om er uit af te leiden voor welke waren en diensten het merk 'DUNNHUMBY' is gebruikt. Het enkele bestaan van een domeinnaam is geen merkgebruik. De screenshot van dunnhumby.com met klantnamen is niet gedateerd. Ook is de bron niet te herleiden. Nu verweerder zelf aangeeft dat de screenshot afkomstig is uit juni 2023, valt het buiten de periode waarin het gebruik moet worden aangetoond. Aangezien dit stuk niet binnen de relevante termijn valt, dient dit stuk niet meegenomen te worden in de procedure als bewijs van gebruik. Geen van de stukken is geschikt als bewijs van gebruik en zij dienen buiten beschouwing te worden gelaten.

18. Uit de gebruiksbewijzen volgt niet dat verzoeker normaal gebruik heeft gemaakt van ingeroepen merk 2, aldus verweerder.

Reactie op argumenten van verzoeker

19. Volgens verweerder is er geen visuele gelijkenis. Dit heeft te maken met de lengte van de merken, de verschillende letters en de verschillende plaatsing daarvan. De ingeroepen merken zijn aanzienlijk langer. Het element 'DUNN' uit de ingeroepen merken komt niet voor in het betwiste merk. Meegenomen dient te worden dat het begin van een teken voor de consument een belangrijke rol speelt. De herhalende letter 'E' waarmee het betwiste merk eindigt zorgt ook voor een andere visuele indruk dan het einde van de ingeroepen merken. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt, ligt het niet voor de hand dat de ingeroepen merken worden opgesplitst in twee woorden.

20. Het betwiste merk bestaat uit twee lettergrepen, de ingeroepen merken uit drie. Door het grotere aantal lettergrepen en de andere uitspraak aan het begin van de ingeroepen merken zal het bij de uitspraak direct duidelijk zijn dat er een ander merk wordt uitgesproken dan het betwiste merk. De merken zijn niet auditief gelijkend, aldus verweerder.

21. Het element 'BEE' uit het betwiste merk heeft een betekenis welke door het relevante publiek zal worden begrepen, te weten Engels voor 'bij'. In de ingeroepen merken worden niet twee losse achternamen herkend, nu er geen spatie tussen staat en de achternamen 'DUNN' en 'HUMBY' niet bekend zijn in de Benelux. De ingeroepen merken hebben geen betekenis. De merken zijn volgens verweerder begripsmatig niet gelijkend.

22. Volgens verweerder is normaal gebruik van ingeroepen merk 2 waarin de klassen 35 en 42 zijn opgenomen niet bewezen en dienen deze klassen dan ook niet meegenomen te worden in de vergelijking van waren en diensten. Verzoeker heeft volgens verweerder niet gemotiveerd dat er op basis van waren of diensten uit andere klassen overeenstemming bestaat. Volledigheidshalve neemt verweerder deze klassen toch mee in zijn vergelijking van waren en diensten.

23. De waren en diensten uit klassen 9, 38 en 41 zijn volgens verweerder identiek aan dan wel overeenstemmend met de waren en diensten in klassen 9, 38 en 41 van ingeroepen merk 1. Wat betreft klasse 35 zijn de diensten niet identiek en niet overeenstemmend. De diensten uit klasse 39 van het betwiste merk zijn niet identiek en niet overeenstemmend met de waren en diensten uit andere klassen van de ingeroepen merken. Wat betreft klasse 42 zijn de diensten niet identiek en niet overeenstemmend.

24. Volgens verweerder gaat het om technische, complexe diensten. Het publiek dat hiermee in aanraking komt, zoekt daarvoor een externe partij die de benodigde specialistische kennis in huis heeft. Het zal veelal om ondernemers gaan met een bovengemiddeld aandachtsniveau voor de dienstverlening die ze af gaan nemen en verschillen tussen de merken direct zullen opmerken, waardoor geen verwarringsgevaar bestaat.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de doorhalingsprocedure af te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk in stand te houden en verzoeker te verwijzen in de kosten van de doorhalingsprocedure.

III. BESLISSING

A. Verzoek om gebruiksbewijzen

26. De vordering tot doorhaling werd op 14 februari 2023 ingediend. Het betwiste merk werd aangevraagd op 15 september 2022. Verzoeker beroept zich op de volgende oudere merken:

1. Een Uniemerken 018215131 ingeschreven op 19 augustus 2020 (ingeroepen merk 1);
2. Een Uniemerken 004303178 ingeschreven op 23 februari 2005 (ingeroepen merk 2).

27. Op grond van artikelen 2.30quinquies, lid 1 en 2 en 2.23bis BVIE dient verzoeker, indien verweerder daarom verzoekt, aan te tonen dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van instelling van de vordering tot doorhaling van het betwiste merk, indien het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode van vijf jaar was ingeschreven. Bovendien moet het ook normaal zijn gebruikt in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag van het betwiste merk als het ingeroepen merk op dat moment al langer dan die periode was geregistreerd.

28. Met betrekking tot ingeroepen merk 2, waarop het verzoek om gebruiksbewijzen betrekking heeft, doen beide situaties zich voor. Daarmee zijn er anders dan verweerder meent (zie punt 15) twee relevante, overlappende, periodes waarin gebruik van ingeroepen merk 2 moet worden aangetoond. Deze lopen van 14 februari 2018 tot 14 februari 2023 en van 15 september 2017 tot 15 september 2022. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen met betrekking tot ingeroepen merk 2 is gegrond.

Normaal gebruik – juridisch kader

29. Volgens de rechtspraak van het HvJEU wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten

een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.³

30. In bepaalde gevallen kan gebruik ook normaal zijn, ook al is dit gebruik kwantitatief onbelangrijk.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

31. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

32. Ingeroepen merk 2 is een Uniemerkt. Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een "normaal gebruik" te kunnen spreken, hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of diensten van de desbetreffende markt afhangt.⁷ Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de EU marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.⁸ Nu ingeroepen merk 2 een Uniemerkt betreft, dient normaal gebruik in de EU te worden aangetoond.

33. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.⁹

34. De waren en diensten waarvoor normaal gebruik moet worden aangetoond zijn de volgende:

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁴ HvJEU 16 oktober 2003, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, punt 21 (La Mer).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ Gerecht EU 1 juni 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, punt 73 (Superior Manufacturing) en HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 50 en 54 (ONEL).

⁸ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 58 (ONEL).

⁹ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

Uniemerk 004303178

- Klasse 35: Reclame; marketing, commerciële diensten en promotie; advisering inzake bedrijfsvoering, beheer van commerciële zaken, hulp bij leiding van zaken, zakelijk onderzoek, zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten op het gebied van reclamemaken; raadgeving op strategisch terrein; diensten op het gebied van marktonderzoek; advisering met betrekking tot marketing; diensten op het gebied van gegevensanalyse van transacties met klanten en consumentengedrag; analyse van websitegegevens en het opstellen van regels op basis van deze analyses, om de inhoud van websites te personaliseren en te koppelen aan consumentenpreferenties; advisering, consultancy en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten.

- Klasse 42: Computerprogrammering; professionele advisering en raadgeving met betrekking tot computers en software; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpdiensten, ontwerp van ondernemingsimago's, verpakkingen en productontwerp; ontwerp, het creëren, hosting en onderhoud van websites; diensten op het gebied van grafisch ontwerpen; diensten op het gebied van informatie, advies en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

35. Verzoeker dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van ingeroepen merk 2 en verzoekt deze vertrouwelijk te behandelen:

- 1) Negen verkoopfacturen betrekking hebbend op de periode 12 januari 2022 - 7 juni 2023 waarvan acht gericht zijn aan afnemers in de EU te weten Denemarken, Frankrijk, Ierland, Hongarije, Spanje en één gericht is aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk;
- 2) Kopieën van twee emailconversaties met twee verschillende supermarktketens van 23 maart 2021 - 28 april 2021 en van 30 maart 2022 - 20 april 2022;
- 3) Kopieën van dia's uit drie presentaties aan drie verschillende supermarktketens daterend van maart 2022, maart 2020 en maart 2020;
- 4) Een overzicht van Google Analytics met data over het aantal bezoekers van de website dunnhumby.com over de periode 1 januari 2017 tot 31 december 2022;
- 5) Screenshot van de website van verzoeker met daarop 20 verschillende klantnamen genoemd.

36. Het is de verantwoordelijkheid van de indiener dat stukken zodanig worden aangeleverd dat het voor het Bureau, en in voorkomend geval zijn wederpartij, duidelijk is wat ieder stuk concreet bewijst en dat duidelijk is op welke grond of welk argument een stuk betrekking heeft.¹⁰ Er valt kritiek te leveren op hoe de gebruiksbewijzen door verzoeker zijn aangeleverd. Het Bureau stelt vast dat het begeleidend schrijven vooral een inhoudsopgave betreft met slechts een summiere omschrijvingen van ieder stuk. Het Bureau is van oordeel dat hieruit niet duidelijk wordt wat verzoeker met ieder stuk probeert aan te tonen.

37. Uit bestudering van de negen verkoopfacturen volgend op de inhoudsopgave blijkt dat er slechts drie gedateerd zijn binnen de relevante periode. Op één van deze facturen staat in de omschrijving de term 'PROVISIONAL'. Een 'provisional invoice', ook wel 'proforma factuur' genoemd, is een voorlopige factuur en toont dus geen daadwerkelijke verkoop en levering aan. En hoewel één van de andere facturen een producttitel met het element 'marketing' bevat waarvan één stuk is verkocht voor een bedrag van € 51.000,- aan een afnemer in Spanje is hiermee voor het Bureau niet voldoende vast komen te staan of er

¹⁰ Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 1 december 2020.

daadwerkelijk sprake was van marketingdiensten verricht ten behoeve van een derde onder het ingeroepen merk. Hoewel de laatste factuur een producttitel met het element 'consultancy' bevat waarvan één stuk is verkocht voor een bedrag van €37.500,- aan een afnemer in Frankrijk, is het voor het Bureau niet voldoende duidelijk of er sprake was van consultancydiensten betrekking hebbend op diensten uit de klassen 35 en 42. Ook de aanvullende stukken laten niet zien waar deze facturen exact betrekking op hebben.

38. In tegenstelling tot verweerder (zie punt 16) is het Bureau van oordeel dat het feit dat zes facturen gedateerd zijn na de relevante periode niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed.¹¹ Op vier van deze zes facturen staat 'software' onder het kopje 'product'. Het Bureau maakt hieruit op dat deze facturen betrekking hebben op de waar 'software' en dus geen bewijs van normaal gebruik kunnen vormen voor de betrokken diensten in klassen 35 en 42.

39. Uit de twee emailconversaties met twee (potentiële) klanten maakt het Bureau op dat er door verzoeker is geprobeerd afspraken in te plannen met betrekking tot de onderwerpen 'media and insights' en 'retail media'. Uit de inhoud van de presentaties met de titels 'dh retail media', 'rfp assortment management' en 'evolution du datasharing' volgt dat verzoeker een specialist is op het gebied van verwerking en analyse van klantgegevens voor retailers. Dia's van presentaties kunnen aanwijzingen zijn dat er door verzoeker presentaties zijn gegeven. Het normale gebruik van een merk kan echter niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.¹² Of de emailconversaties daadwerkelijk hebben geleid tot afspraken en of de presentaties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden is voor het Bureau uit de gebruiksbewijzen niet op te maken.

40. Het overzicht van Google Analytics bevat analytische gegevens over bezoekersaantallen op de website van verzoeker maar voegt geen informatie toe aangaande het gebruik van het ingeroepen merk voor de betrokken diensten. Dit geldt evenmin voor de screenshot van de website van verzoeker.

Conclusie

41. Naar het oordeel van het Bureau volgt uit de presentaties dat verzoeker een bedrijf is dat zich richt op retailers en gespecialiseerd is in verwerking en analyse van klantgegevens. Hoewel facturen gedateerd buiten de relevante periode het overige bewijs kunnen ondersteunen, wordt ook uit het overige bewijs niet voldoende duidelijk of het ingeroepen merk 2 normaal is gebruikt voor de diensten waarvoor het is geregistreerd nu deze geen informatie bevatten aangaande het gebruik van het ingeroepen merk voor de betrokken diensten en niet aantonen of afspraken en presentaties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Kortom, uit de ingediende stukken, in onderlinge samenhang beschouwd, blijkt niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk 2 in de relevante periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor de diensten waarvoor het is geregistreerd of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

42. Bijgevolg zal het verwarringsgevaar hierna worden onderzocht in relatie tot de waren en diensten van ingeroepen merk 1 waarvoor nog niet kan worden geëist dat het normaal gebruik ervan wordt aangetoond.

¹¹ HvJEU 17 juli 2008, C-488/06, ECLI: EU:C:2008:420, punt 72 (Aire Limpio).

¹² Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

B. Verwarringsgevaar

43. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kunnen houders van oudere merken een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE.

44. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: *“Een merk [...] kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk”*.¹³

45. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹⁴

46. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna: “HvJEU”) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende merken en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹⁵

Vergelijking van de merken

47. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹⁶

48. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁷ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁸

¹³ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

¹⁴ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

¹⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁸ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

49. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

50. De te vergelijken merken zijn:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
DUNNHUMBY	HUMBEE

Begripsmatige vergelijking

51. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹⁹

52. Hoewel het relevante publiek in het betwiste merk het Engelse woord 'bee', dat 'bij' betekent, zou kunnen herkennen heeft het geheel naar het oordeel van het Bureau geen betekenis. Het relevante publiek zal in het ingeroepen merk een naam of namen uit het Engels herkennen. Een naam heeft in principe echter geen betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.²⁰ In dit geval is daarvan geen sprake.

53. Nu de betrokken merken naar het oordeel van het Bureau geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Visuele vergelijking

54. Het ingeroepen merk betreft een woordmerk bestaande uit het woord 'DUNNHUMBY'. Het betwiste merk betreft een woordmerk bestaande uit het woord 'HUMBEE'.

55. De woordmerken 'DUNNHUMBY' en 'HUMBEE' zijn identiek voor wat betreft het element 'HUMB'. De woordelementen verschillen voor wat betreft het element 'DUNN' aan het begin van het ingeroepen merk welke geen tegenhanger kent in het betwiste merk en de letter 'Y' en het element 'EE' aan het einde van de betrokken merken.

56. Met inachtneming van het feit dat de consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk, waar zich in het geval van het betwiste merk andere aanvangsletters bevinden, is het Bureau toch van oordeel dat er vanwege het identieke element 'HUMB' sprake is van een zekere mate van visuele overeenstemming²¹.

¹⁹ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

²⁰ Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI: EU:T:2019 :452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).

²¹ Gerecht EU 17 maart 2004 , T- 183/02 en T-184/02, ECLI : EU : T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

Auditieve vergelijking

57. Het ingeroepen merk bestaat uit het woord 'DUNNHUMBY' dat uit drie lettergrepen bestaat, te weten DUNN-HUM-BY. Het woord 'HUMBEE' uit het betwiste merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten HUM-BEE.

58. Het relevante publiek zal in het ingeroepen merk een naam of namen uit het Engels herkennen en zal deze daarom op zijn Engels uitspreken. Omdat op de laatste lettergreep '-BY' niet de klemtoon ligt, zal deze worden uitgesproken als [bie]. Nu het publiek in het betwiste merk het Engelse woord 'bee' (zie punt 52) kan herkennen zal het publiek deze op zijn Engels uitspreken, te weten [bie].

59. De tweede en de laatste lettergrepen uit de betrokken merken worden dus identiek uitgesproken. Auditief verschillen de merken voor wat betreft de eerste lettergreep 'DUNN' uit het ingeroepen merk welke geen tegenhanger kent in het betwiste merk.

60. Hoewel de consument ook op auditief vlak in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken en deze in voorliggend geval auditief verschillen, is het Bureau van oordeel dat de merken overeenstemmen nu twee lettergrepen auditief identiek zijn²².

Vergelijking van de waren en diensten

61. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.²³

62. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden deze in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁴

63. Nu voor het gebruikspflichtige ingeroepen merk 2 geen normaal gebruik is aangetoond en ingeroepen merk 1 nog niet gebruikspflichtig is, zijn de te vergelijken waren en diensten derhalve de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
<p><i>Uniemark 018215131</i></p> <p>Kl 9: Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom;</p>	<p>Kl 9: Wetenschappelijke, onderzoeks-audiovisuele, optische, weeg-, meet-, sein-, detectie-, test-, inspectie- en onderwijsapparaten en instrumenten; apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het weergeven en het bewerken van geluid, beeld of gegevens; opgenomen en downloadbare media, computersoftware; gegevensverwerkende</p>

²² Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

²³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

²⁴ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Telecommunicatie-apparaat; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD's en andere digitale dragers; Software; Software; Software voor computerbesturingssystemen; Communicatiesoftware; Softwaretoepassingen; Software; Interfaces [informatica]; Computerdatabases; Computerprogramma's voor de gegevensverwerking; Datacommunicatie-software; Computerprogramma's voor netwerkbeheer; Softwareplatforms; Software voor de compressie van gegevens; Computerprogramma's voor netwerkbeheer; Downloadbare computersoftware-applicaties; Software, te downloaden van internet; Software voor het analyseren van marktgegevens; Software voor het verwerken van marktinformatie; Software voor het zoeken naar gegevens; Computerprogramma's voor de gegevensverwerking; Software voor het opstellen en genereren van rapporten met betrekking tot klantentransacties, klantengedrag, klantenhoudingen, klantentrends, detailhandel en marketing, reclame, promotie, productassortimenten en -aanbevelingen, winkelinrichting, productkostprijsberekening, productbeprijzing, communicatiestrategieën, het personaliseren van de inhoud van websites, marketing-, reclame-, verkoop-, promotie-, aanmoedigings- en klantenbindingsacties; Software voor de analyse van website-, online- en offlinegegevens voor ondersteuning van mediadoelgroepen en van het personaliseren van de inhoud van websites, marketing-, reclame-, verkoop-, promotie-, aanmoedigings- en klantenbindingsacties; Gecodeerde klantenkaarten; Al dan niet downloadbare leermiddelen; Marktvoorspellingssoftware; Software voor het analyseren van het gedrag van klanten in onlineshops; Downloadbare elektronische verslagen; Rapportagesoftware.</p>	<p>apparatuur en computers; computersystemen; computerrandapparatuur; computerprogramma's voor toegang tot databases en portals; software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties, waaronder software en mobiele applicaties voor het bestellen van maaltijden en levensmiddelen; software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties, waaronder software en mobiele applicaties voor het maken van een reservering in een restaurant; communicatie- en netwerksoftware; software voor het beheer van gegevens en bestanden; databasesoftware; software voor beheer van commerciële zaken; computer software voor gebruik als een interface voor het programmeren van applicaties (API); software met betrekking tot kunstmatige intelligentie en machinaal leren; zelflerende software voor analyses; software voor de integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren op het gebied van Big Data; webapplicatie- en serversoftware; software voor cloud computingdiensten; software voor het bouwen, bewerken en optimaliseren van websites; computers en computerhardware; informatietechnologische, audiovisuele, multimedia- en fotografische toestellen; communicatieapparatuur; telecommunicatie-apparatuur; apparaten voor communicatie van toestel naar toestel; telecommunicatienetwerken; mobiele telefoons; smartphones.</p>
	<p>KI 35: Reclame; uitgeven van reamedrukwerken; reclame en promotie met betrekking tot levensmiddelen; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, ook ten</p>

	<p>behoefte van of in het kader van de horeca; herhuisvesting van bedrijven; zakelijk projectmanagement; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; handelsinformatie; bedrijf organisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende in klasse 9 genoemde waren en levensmiddelen, kant-en-klare maaltijden en andere maaltijden; onbemande detailhandelsdiensten met betrekking tot levensmiddelen; onlinebesteldiensten op het gebied van het afhalen en bezorgen van maaltijden; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p><i>Uniemerik 018215131</i></p> <p>Kl 36: Financiële zaken; Monetaire zaken; Makelaardij in onroerende goederen; Financiële diensten; Vermogensbeheer; Beleggingsdiensten; Financiële beleggingsadvies; Beheer van investeringen; Investeringsadvies; Private investeringen in vreemd vermogen; Financieringen; Advisering op financieel gebied; Financiële planning; Financiële analyse; Financiële taxatiediensten; Financiële taxaties; Beheer van investeringsmiddelen; Advisering op het gebied van kapitaalinvestering; Investeren van fondsen; Investeringen; beheren van investeringen; Onderzoek inzake financiële beleggingen; Beheer van investeringsportefeuilles; Financieel beheer van durf-, investerings- en ontwikkelingskapitaal; Financiële kredietdiensten; Lening [financiering]; Financiële diensten voor bedrijven; Financiering op basis van vermogen; Financieringsmiddelen (Bijeenbrengen van -); Risicokapitaal (Diensten op het gebied van -); Investering van particulier aandelenkapitaal; Financiële gegevens</p>	

<p>(Geautomatiseerde diensten inzake -); Financiële data-analyse; Voorbereiding van financiële rapporten en analyses; Het uitgeven van waardebonnen in verband met klantenbindingsacties; Het meten van verkoop in winkels en het optimaliseren van reclamerendement (ROAS); Informatie, consultancy en advisering met betrekking tot het voornoemde.</p>	
<p><i>Uniemark 018215131</i></p> <p>KI 38: Telecommunicatie; Verhuur van telecommunicatie-apparatuur; Uitzenden via satelliet; Beschikbaar stellen van toegang tot computerprogramma's in gegevensnetwerken; Telecommunicatie- en p2p-computernetwerkdiensten, te weten elektronische verzending van beelden, audiovisueel en videomateriaal, foto's, video's, gegevens, tekst, berichten, advertenties, communicatie en informatie over reclame in media; Verlenen van online communicatiediensten; Geautomatiseerde gegevenscommunicatie; Geautomatiseerde datatransmissie; Rechtstreeks verzenden van gegevens; Het verlenen van toegang tot het Internet aan gebruikers; Verschaffen van toegang tot gegevensbestanden; Elektronische transmissie van data; Diensten op het gebied van datacommunicatie; Verschaffen van toegang tot gegevens in computernetwerken; Verlenen van toegang tot weblogs; Verschaffen van gebruikerstoegang tot portals op het internet; Verschaffen van gebruikerstoegang tot informatie op het internet; Het verschaffen van toegang tot gegevens of documenten die elektronisch zijn opgeslagen in centrale bestanden voor raadpleging op afstand; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten.</p>	<p>KI 38: Verschaffen van toegang tot platforms en portals op het internet, waaronder voor het bestellen van maaltijden en levensmiddelen; verschaffen van toegang tot platforms en portals op het internet, waaronder voor het maken van een reservering in een restaurant; diensten op het gebied van datacommunicatie; verschaffen van toegang tot een online platform voor het bestellen van maaltijden en levensmiddelen; het verschaffen van toegang tot computers, elektronische en online databases; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
	<p>KI 39: Transportdiensten; levering, verzameling, transport, doorzending en koeriersdiensten; leveringsdiensten, te weten het verlenen van onlinediensten zodat klanten een tijdstip van levering kunnen kiezen voor waren die zij op internet hebben gekocht; goederentransport; distributie van goederen; bezorging en levering, verzameling,</p>

	<p>transport, doorzending en koeriersdiensten met betrekking tot levensmiddelen, vlees, vis, gevogelte en wild, brood- en banketbakkerswaren, desserts, bakwaren, zuivelproducten, snacks, aardappelen, groenten en fruit, bereide en onbereide maaltijden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
<p><i>Uniemerik 018215131</i></p> <p>KI 41: Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Elektronische publicaties (Ter beschikking stellen van -); Publicatie van drukwerken en publicaties; Elektronische publicaties (niet downloadbaar) ter beschikking stellen van -; Uitgeverij voor periodieke en niet-periodieke publicaties, anders dan publicitaire teksten; Elektronische publicaties (niet downloadbaar) ter beschikking stellen van -; Multimediale uitgeverij; Multimediaal uitgeven van elektronische publicaties; Multimediale uitgeverij van drukwerk; Online uitgeverij; Publicatie van mediamateriaal; Publicatie van teksten in de vorm van elektronische media; Publicatie van materiaal op magnetische of optische gegevensdragers; Publicatie en opmaak van drukwerken; Schrijven van blogs; Het organiseren en vergemakkelijken van bijeenkomsten en seminars; Het organiseren, houden en onderbrengen van tentoonstellingen, conferenties, seminars, workshops en netwerkevenementen; Uitgeven van educatieve literatuur; Uitgeven van instructiehandboeken; Uitgeven van drukwerken op het gebied van onderwijs; Publicatie van onderwijs- en opleidingsgidsen; Uitgave van handboeken, dagbladen, week- of maandbladen, tijdschriften, brochures en boekjes; Bedrijfstrainingen; Onderwijs met betrekking tot zakelijke ondersteuning; Educatieve cursussen met betrekking tot beheer van commerciële zaken (Het houden van -); Onderwijs en opleiding in bedrijfs-, industrie- en informatietechnologie; Onderwijs met betrekking tot handel; Organisatie van conferenties met betrekking tot reclame; Instructieve seminars; Het houden van</p>	<p>KI 41: Opleiding; organiseren van recreatieve, informatieve en educatieve evenementen en bijeenkomsten; organiseren en houden van seminars, webinars, lezingen, workshops, cursussen, symposia, conferenties, congressen, tentoonstellingen, tutorials, (video-) trainingen en masterclasses, waaronder op het gebied van duurzaam ondernemen voor restaurants; schrijven van blogs; uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, magazines, periodieken, kranten, folders, brochures, publicaties, leermiddelen, onderwijsmateriaal en andere drukwerken, al dan niet in digitale vorm, alsmede van elektronische publicaties en audiovisuele en multimedia producties; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>

<p>tentoonstellingen voor educatieve doeleinden; Uitleen van boeken met betrekking tot bedrijfsinformatie; Bibliotheekdiensten via geautomatiseerde databases; Online bibliotheekdiensten, te weten ter beschikking stellen van elektronische bibliotheken met kranten, tijdschriften, foto's en prenten via een online computernetwerk; Trainingen met betrekking tot gegevensverwerkingstechnieken; Opleiding op het gebied van de communicatietechnologie; Onderwijs en opleidingen op het gebied van digitale marketing; Onderwijs en opleidingen op het gebied van zaken en digitaal zakendoen; Onderwijs en opleiding met betrekking tot reclame, promotie, marketing en zaken; Het aanbieden van onderwijs en opleiding met betrekking tot het ontwikkelen van communicatie- en mediastrategieën; Publicatie van drukwerken in verband met gepersonaliseerde marketingcampagnes, mediaprojecten, bonnen en verspreiding van reclamemateriaal door toezending aan geadresseerden; Bibliotheekdiensten met betrekking tot opgeslagen en opgezochte gegevens via elektronische middelen; Opleidingscursussen met betrekking tot systeemanalyse; Onderwijs met betrekking tot klanttevredenheid; Trainingen op het gebied van handelskennis; Publicatie van consumententijdschriften; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.</p>	
	<p>KI 42: Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; ontwerp en ontwikkeling van software en mobiele applicaties voor gebruik in de horeca; grafisch ontwerpen; ontwerpen en onderhouden van websites; hosting van websites; cloud computing; advisering met betrekking tot cloud computing en -toepassingen; ontwerp en ontwikkeling van besturingssoftware voor toegang tot en gebruik van cloud computing netwerken; dienstverlening inzake cloudhosting; private cloudhosting diensten; platform als een dienst (PaaS); platform-als-een-dienst (PaaS) met softwareplatforms voor de overdracht van</p>

	<p>beelden, audiovisuele content, videocontent en berichten; hosting van weblogs; hosting van digitale content; hosting van multimediale educatieve content; hosting van digitale inhoud op het internet; hosting van een website en mobiele applicatie die het mogelijk maakt om maaltijden te bestellen en een reservering te maken in een restaurant; hosting van computersites (websites) van derden; hosting van communicatieplatforms op het internet; hosting van online webfaciliteiten voor anderen; hosting van een online platform of mobiele applicatie waar men online maaltijden kan bestellen; hosting van geautomatiseerde gegevens, bestanden, applicaties en informatie; ontwerp, creatie, hosting en onderhoud van websites voor derden; hosting van onlinewebfaciliteiten voor derden voor het delen van onlinecontent; interactieve hostingdiensten om gebruikers in staat te stellen hun eigen informatie en beelden online te publiceren en te delen; hosting van een mobiele applicatie voor het bestellen van maaltijden en andere levensmiddelen; advisering, voorlichting en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.</p>
--	---

64. Het Bureau kan verweerder niet bijtreden voor wat betreft de stelling dat verzoeker alleen de waren en diensten uit dezelfde klassen met elkaar vergelijkt (zie punt 22). Verzoeker stelt in zijn algemeenheid dat voor zover de waren en diensten niet identiek zijn zij op zijn minst overeenstemmend zijn (zie punt 10) en verzoeker vergelijkt de betwiste klasse 39 enerzijds en de klassen 35, 38 en 42 uit de ingeroepen merken anderzijds (zie punt 11). Het Bureau zal overgaan tot het vergelijken van de betrokken waren en diensten.

Klasse 9

65. Volgens verzoeker stemmen de waren '*onderzoeks- en detectie apparaten en instrumenten; computers en computerhardware*' overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk en zijn de overige betwiste waren identiek nu zij *expressis verbis* in beide lijsten voorkomen of onder de door de andere partij aangewezen algemenere termen vallen. Indien de betrokken waren niet identiek zijn, zijn zij volgens verzoeker op zijn minst overeenstemmend (zie punt 10).

66. De stelling van verzoeker dat een deel van de waren identiek is en het andere deel overeenstemmend is, wordt door verweerder niet betwist. Verweerder acht alle waren uit klasse 9 van het betwiste merk identiek aan dan wel overeenstemmend met de waren uit klasse 9 van het ingeroepen merk (zie punt 23). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het onderzoek beperkt tot de door partijen

aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.²⁵ Nu de identiteit en overeenstemming van de betrokken waren *in confesso* is, behoeft het Bureau deze niet verder te onderzoeken.

Klasse 35

67. Volgens verzoeker stemmen de betwiste diensten '*huisvesting van bedrijven; zakelijk projectmanagement; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende in klasse 9 genoemde waren en levensmiddelen, kant-en-klare maaltijden en andere maaltijden; onbemande detailhandelsdiensten met betrekking tot levensmiddelen; onlinebesteldiensten op het gebied van het afhalen en bezorgen van maaltijden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet*' overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk en zijn de andere betwiste diensten identiek of op zijn minst overeenstemmend (zie punt 10). Verweerder acht de betwiste diensten uit klasse 35 niet identiek en niet overeenstemmend (zie punt 23).

68. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen waren en diensten complementair zijn. Bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren. 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 een en dezelfde onderneming.²⁶

69. Naar het oordeel van het Bureau geldt het voorgaande voor de betwiste diensten '*commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende in klasse 9 genoemde waren*' in klasse 35. Ten aanzien van deze diensten geldt dat zij gericht zijn of gericht kunnen zijn op hetzelfde publiek als dat van de waren in klasse 9. Hoewel de aard, het doel en de wijze van gebruik van deze waren en diensten niet dezelfde zijn, moet worden vastgesteld dat zij gelijkenissen vertonen, gelet op het feit dat zij complementair zijn en dat de diensten doorgaans op dezelfde plaatsen worden aangeboden als die waar de waren te koop worden aangeboden. Om die reden stemmen deze betwiste diensten overeen met de waren in klasse 9 van het ingeroepen merk.²⁷ De overige diensten in klasse 35 van het betwiste merk stemmen niet overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

Klasse 38

70. Volgens verzoeker zijn alle betwiste diensten identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen merk (zie punt 10). Verweerder acht alle diensten uit klasse 38 van het betwiste merk identiek aan dan wel overeenstemmend met de diensten uit klasse 38 van het ingeroepen merk (zie punt 23). De identiteit van deze diensten is *in confesso*.

Klasse 39

71. Verzoeker acht de betwiste diensten in enige mate overeenstemmend met de diensten uit klassen 35, 38 en 42 van het ingeroepen merk (zie punt 11) gelet op het feit dat de betwiste diensten uit klasse

²⁵ Artikel 2.30ter, lid 1 BVIE en regel 1.37 UR.

²⁶ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:20087:399, punt 52 (O STORE).

²⁷ Zie in die zin ook Gerecht EU 20 maart 2018, T-390/16, ECLI:EU:T:2018:156 (DONTORO dog friendship (fig.)/TORO e.a.).

39, kortweg transportdiensten, complementair zijn aan de betrokken diensten van het ingeroepen merk. Verweerder acht de diensten niet identiek en niet overeenstemmend (zie punt 23).

72. Het Bureau is van oordeel dat de betrokken diensten van het ingeroepen merk niet overeenstemmen met de betwiste diensten uit klasse 39. Zij zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend. Ook zijn deze diensten niet complementair of concurrerend.

Klasse 41

73. Volgens verzoeker zijn alle betwiste diensten identiek aan de waren en diensten van het ingeroepen merk (zie punt 10). Verweerder acht alle diensten uit klasse 41 van het betwiste merk identiek dan wel overeenstemmend met de diensten uit klasse 41 van het ingeroepen merk (zie punt 23). De identiteit of overeenstemming van deze diensten is *in confesso*.

Klasse 42

74. Volgens verzoeker zijn de betwiste diensten *'cloud computing; advisering met betrekking tot cloud computing en toepassingen; hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software; dienstverlening inzake cloudhosting; private cloudhosting diensten; platform als een dienst (PaaS); platform-als-een-dienst (PaaS) met softwareplatforms voor de overdracht van beelden, audiovisuele content, videocontent en berichten; hosting van weblogs; hosting van digitale content; hosting van multimediale educatieve content; hosting van digitale inhoud op het internet; hosting van een website en mobiele applicatie die het mogelijk maakt om maaltijden te bestellen en een reservering te maken in een restaurant; hosting van computersites (websites) van derden; hosting van communicatieplatforms op het internet; hosting van online webfaciliteiten voor anderen; hosting van een online platform of mobiele applicatie waar men online maaltijden kan bestellen; hosting van geautomatiseerde gegevens, bestanden, applicaties en informatie; hosting van een mobiele applicatie voor het bestellen van maaltijden en andere levensmiddelen; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet'* overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk en zijn de andere betwiste diensten identiek of op zijn minst overeenstemmend (zie punt 10). Verweerder acht de betrokken diensten niet identiek en niet (zie punt 23).

75. De betwiste diensten uit klasse 42 omvatten vooral diensten als, kort gezegd, verhuren, ontwerpen en ontwikkelen van software, hostingdiensten, SaaS-diensten, PaaS-diensten en clouddiensten. Dergelijke diensten stemmen overeen met *'software'* uit klasse 9. Zij kunnen identiek zijn voor wat betreft de fabrikanten, leveranciers, distributiekkanalen en afnemers. Bovendien kunnen zij met elkaar concurreren. Het Bureau acht de dienst *'grafisch ontwerpen'* niet identiek aan of overeenstemmend met de waren en diensten uit het ingeroepen merk.

Conclusie

76. De betwiste waren en diensten zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

C. Globale beoordeling

77. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken

rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.²⁸ Volgens verweerder is er sprake van een bovengemiddeld aandachtsniveau bij het relevante publiek nu het gaat om technisch complexe diensten waarvoor een externe partij met specialistische kennis nodig is (zie punt 24). Verzoeker zegt niets over het aandachtsniveau bij het relevante publiek. Het Bureau is met verweerder van mening dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau.

78. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.²⁹ Nu het ingeroepen merk geen betekenis heeft (zie punt 53) en dus geen kenmerk van de betrokken waren of diensten beschrijft, gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen.

79. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.³⁰

80. In dit geval stemmen de merken visueel in zekere mate overeen en stemmen zij auditief overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang is het Bureau van oordeel dat, zelfs voor het publiek met een verhoogd aandachtsniveau, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en diensten en de waren en diensten van het betwiste merk van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

D. Conclusie

81. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er voor alle waren en diensten in klassen 9, 38 en 41 en een deel van de diensten in klassen 35 en 42 van het betwiste merk sprake is van verwarringsgevaar. Voor wat betreft deze waren en diensten wordt de vordering tot nietigverklaring toegewezen.

82. Alle diensten in klasse 39 en de overige diensten in klassen 35 en 42 van het betwiste merk zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Voor deze diensten is er geen sprake van verwarringsgevaar en dient de vordering tot nietigverklaring te worden afgewezen.

²⁸ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

³⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

IV. BESLUIT

83. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000561 wordt gedeeltelijk toegewezen.

84. De Benelux inschrijving met nummer 1470328 wordt doorgehaald voor de volgende waren en diensten:

- klasse 9 (alle waren).

klasse 35: 'Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende in klasse 9 genoemde waren; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet'.

- klasse 38 (alle diensten).

- klasse 41 (alle diensten).

- klasse 42: *'Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (SaaS) en verhuur van software; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; ontwerp en ontwikkeling van software en mobiele applicaties voor gebruik in de horeca; ontwerpen en onderhouden van websites; hosting van websites; cloud computing; advisering met betrekking tot cloud computing en -toepassingen; ontwerp en ontwikkeling van besturingssoftware voor toegang tot en gebruik van cloud computing netwerken; dienstverlening inzake cloudhosting; private cloudhosting diensten; platform als een dienst (PaaS); platform-als-een-dienst (PaaS) met softwareplatforms voor de overdracht van beelden, audiovisuele content, videocontent en berichten; hosting van weblogs; hosting van digitale content; hosting van multimediale educatieve content; hosting van digitale inhoud op het internet; hosting van een website en mobiele applicatie die het mogelijk maakt om maaltijden te bestellen en een reservering te maken in een restaurant; hosting van computersites (websites) van derden; hosting van communicatieplatforms op het internet; hosting van online webfaciliteiten voor anderen; hosting van een online platform of mobiele applicatie waar men online maaltijden kan bestellen; hosting van geautomatiseerde gegevens, bestanden, applicaties en informatie; ontwerp, creatie, hosting en onderhoud van websites voor derden; hosting van onlinewebfaciliteiten voor derden voor het delen van onlinecontent; interactieve hostingdiensten om gebruikers in staat te stellen hun eigen informatie en beelden online te publiceren en te delen; hosting van een mobiele applicatie voor het bestellen van maaltijden en andere levensmiddelen; advisering, voorlichting en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet'.*

85. De Benelux inschrijving met nummer 1470328 blijft gehandhaafd voor de volgende diensten waarvan werd geoordeeld dat deze niet identiek en niet overeenstemmend zijn:

- klasse 35: *'Reclame; uitgeven van reclamedrukwerken; reclame en promotie met betrekking tot levensmiddelen; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, ook ten behoeve van of in het kader van de horeca; herhuisvesting van bedrijven; zakelijk projectmanagement; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; handelsinformatie; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en*

bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende levensmiddelen, kant-en-klare maaltijden en andere maaltijden; onbemande detailhandelsdiensten met betrekking tot levensmiddelen; onlinebesteldiensten op het gebied van het afhalen en bezorgen van maaltijden; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet'.

- klasse 39 (alle diensten).
- klasse 42: *'Grafisch ontwerpen; advisering, voorlichting en informatie met betrekking tot alle voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.'*

86. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 mei 2024



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaat