



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008835

van 18 mei 2015

Opposant: **LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE DEF**
9, rue Saule Trapu, Parc d'activités, Moulin de Massy,
91300 MASSY
Frankrijk

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

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1109124**



tegen

Verweerder: **SMV Holding B.V.**
Charles Petitweg 11 B
4827 HJ Breda
Nederland

Gemachtigde: **OnlinePatents B.V.**
Postbus 37014
3005 LA Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1267065**
DEFT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren en diensten in de klassen 9 en 42 van het woordmerk "DEFT". Dit depot is onder nummer 1267065 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 mei 2013.

2. Op 5 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 1192368, ingediend op 1 juni 1999 en ingeschreven op 18 december 2000 voor waren en diensten in de klassen 9 en 37 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Internationale inschrijving 1109124, met aanduiding de Benelux, ingediend op 7 september 2011 en ingeschreven op 5 juli 2012, voor waren en diensten in de klassen 9, 37, 42 en 45 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. De opposant heeft gedurende de procedure aangegeven zich niet meer te willen beroepen op het eerste ingeroepen recht, te weten Europese inschrijving 1192368 (zie infra, punt 11).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 10 juli 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 11 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 16 oktober 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 oktober 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 december 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 21 december 2013 inhoudelijk gereageerd en tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen Europese inschrijving. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 24 december 2013, waarbij een termijn is gegeven aan opposant tot en met 24 februari 2014 om de gevraagde gebruiksbewijzen in te dienen.

11. Opposant heeft op 11 februari 2014 aangegeven zich niet meer te willen baseren op het gebruiksplichtige ingeroepen recht en de oppositie enkel te willen doorzetten op basis van de internationale inschrijving.

12. Het Bureau heeft dit op 12 februari 2014 aan partijen bevestigd.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

16. Opposant meent dat het woordelement "DEF" in het ingeroepen merk het dominante gedeelte van dit merk is. Aangezien de eerste drie letters in merk en teken identiek zijn, de figuratieve elementen voornamelijk zullen worden opgevat als versiering en opmaak en het ingeroepen recht van huis uit een normaal onderscheidend vermogen heeft, is opposant van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen. Ook op auditief vlak is er volgens opposant sprake van overeenstemming, vanwege de identieke uitspraak van de eerste drie letters en het verschil van één letter op het einde. Begripsmatig hebben de merken geen betekenis, aldus opposant.

17. Opposant herhaalt zich te beroepen op en te richten tegen alle waren en diensten, maar zich in zijn argumenten te beperken tot een vergelijking van de waren in de klassen 9 en 42, omdat op basis van deze waren en diensten er al sprake is van verwarringsgevaar. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten is opposant van mening dat de waren en diensten in de klassen 9 en 42 identiek, dan wel soortgelijk zijn.

18. Opposant acht op grond van het bovenstaande de kans op verwarring tussen de tekens aanwezig en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de doorhaling te gelasten van het depot van verweerder en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik in te dienen van het ingeroepen gebruikspflichtige Europese merk met nummer 1192368.

20. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de waren in klasse 9 is volgens verweerder hoger dan normaal. Het betreft een publiek dat bestaat uit zowel consumenten als zakelijke professionals en specialisten die aandachtiger zullen zijn vanwege de investering die deze waren meestal vergen. De diensten in klasse 42 worden typisch aan zakelijke professionals en specialisten aangeboden. Aan de keuze van de aanbieder gaat volgens verweerder een uitgebreider proces vooraf, waarbij het aandachtsniveau hoger zal zijn. Voor zowel de waren in klasse 9 als de diensten in klasse 42 meent verweerder dat het in aanmerking komend publiek in principe altijd visueel in aanraking komt met de merken.

21. Het valt verweerder op dat opposant zijn argumentatie bij de vergelijking van de waren en diensten op een aantal specifieke waren en diensten uit de klassen 9 en 42 baseert. Volgens verweerder blijkt uit de omschrijving dat opposant zich ook richt op de zakelijke professional en specialist.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat het grafisch element in het ingeroepen merk dominant en onderscheidend is. Ook het wordelement is dominant, maar de afkorting waar het voor staat beperkt het onderscheidend vermogen. Hierdoor wordt de dominantie van het beeldelement relatief gezien nog groter. Bovendien betreft het korte merken, waarbij de verschillen eerder opvallen. Er zijn dus visueel relevante verschillen tussen merk en teken, aldus verweerder.

23. Op auditief vlak wordt het verschil gevormd door de laatste letter "T", die hard wordt uitgesproken en waar ten opzichte van het ingeroepen merk de nadruk komt op te liggen.

24. Verweerder meent dat de visuele verschillen in casu zwaarder doorwegen dan de visuele en auditieve overeenkomsten, waardoor zelfs in het geval van identieke of soortgelijke waren en diensten en een gemiddeld aandachtsniveau het relevante publiek in staat is om de tekens van elkaar te onderscheiden zonder in verwarring te geraken. Dit wordt nog versterkt door het verhoogde aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, aldus verweerder.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en ook het verzoek van opposant inzake de kostenverwijzing niet te honoreren.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

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

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	DEFT

Begripsmatige vergelijking

33. Merk en teken hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend Benelux publiek. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het wordelement "DEF" in dikke, rode en schuine letters. Dit element wordt voorafgegaan door een figuratief element dat bestaat uit verschillende lijnen, dewelke in hun totaliteit op een computerchip lijken. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk bestaande uit vier letters, namelijk "DEFT".

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Ondanks het feit dat het figuratieve element voor het wordelement staat, zal dit door het publiek, mede in het licht van zijn positie en de dikte en grootte van de daaropvolgende letters, vooral worden opgevat als versiering.

36. In beginsel zal de consument meer belang 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 wordelement van het ingeroepen recht bestaat uit drie letters en het bestreden teken uit vier. De drie letters van het ingeroepen recht worden identiek en in dezelfde positie hernomen in het teken van verweerder. Het enige verschil tussen de wordelementen zit in de toevoeging van de letter T op het einde van het teken.

37. Op grond van het bovenstaande, is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

39. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit één lettergreep. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit eerste deel is auditief identiek; enkel de slotklank van het bestreden teken, door de toevoeging van de letter T, is verschillend.

40. De tekens zijn op auditief vlak dan ook in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

41. De tekens zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. Auditief stemmen ze sterk overeen en begripsmatig hebben ze geen betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, vêtements en amiante pour la protection contre le feu, casques de protection, ceintures de sauvetage, filets de protection contre les accidents, harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport), battes pour incendie, lances à incendie, pompes à incendie, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle); autopompes à incendie; appareils électriques de surveillance, tableaux d'affichage électronique, tableaux de commandes, tableaux de détection incendie, centrales (dispositifs électroniques) de mise en sécurité incendie, dispositifs automatiques fixes d'extinction, appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudières, appareils électriques de contrôle, coupe-circuits, indicateurs	KI 9 Computerprogramma's en software, waaronder web-based software en software voor mobiele apparatuur.

<p>de niveau d'eau, indicateurs de perte électrique, indicateurs de température; logiciels de supervision de systèmes de sécurité; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries électriques; fils électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; équipements de contrôle et de signalisation pour la surveillance incendie; instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs électriques ou acoustiques, boîtiers de haut-parleurs, caméras vidéo, signaux lumineux, émetteurs de signaux électriques et électroniques, sirènes, appareils avertisseurs, timbres avertisseurs électriques, sonneries, codes à barres, détecteurs, détecteurs de fumée, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, dispositifs électriques pour l'ouverture des portes, récepteurs, dispositifs de secours, serrures électriques, serrurerie électrique et électronique.</p>	
<p>CI 37 Construction d'édifices permanents; installation, maintenance et réparation de dispositifs d'alarmes en cas de vol; installation, maintenance et réparation d'appareils électriques; services d'installation, de maintenance et de réparation de dispositifs signalant l'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol; informations en matière de réparation.</p>	
<p>CI 42 Étude, expertise, conception d'appareils et d'instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, d'appareils et d'instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, d'appareils et d'instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, d'appareils pour le traitement de l'information, d'ordinateurs, d'extincteurs, de dispositifs de protection personnelle contre les accidents, de vêtements de protection contre les</p>	<p>KI 42 Installatie en onderhoud van software; ontwerp, ontwikkeling en programmering van software; onderzoek en advisering op het gebied van software; onderzoek en advisering met betrekking tot het ontwerpen van software; ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites; ter beschikking stellen van software (SaaS); programmering van websites; voornoemde diensten tevens inzake de in klasse 9 genoemde waren.</p>

<p>accidents, les irradiations et le feu, de vêtements en amiante pour la protection contre le feu, de casques de protection, de ceintures de sauvetage, de filets de protection contre les accidents, de harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport), de battes pour incendie, de lances à incendie, de pompes à incendie, de masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), d'autopompes à incendie, d'appareils électriques de surveillance, de tableaux d'affichage électronique, de tableaux de commandes, de tableaux de détection incendie, de centrales (dispositifs électroniques) de mise en sécurité incendie, de dispositifs automatiques fixes d'extinction, d'appareils de contrôle de chaleur, d'instruments de contrôle de chaudières, d'appareils électriques de contrôle, de coupe-circuits, d'indicateurs de niveau d'eau, d'indicateurs de perte électrique, d'indicateurs de température, de logiciels de supervision de systèmes de sécurité, de logiciels (programmes enregistrés), de périphériques d'ordinateurs, de batteries électriques, de fils électriques, d'appareils pour le diagnostic non à usage médical, de cartes à mémoires ou à microprocesseurs, d'équipements de contrôle et de signalisation pour la surveillance incendie, d'instruments d'alarme, d'avertisseurs contre le vol, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs électriques ou acoustiques, de boîtiers de haut parleurs, de caméras vidéo, de signaux lumineux, d'émetteurs de signaux électriques et électroniques, de sirènes, d'appareils avertisseurs, de timbres avertisseurs électriques, de sonneries, de détecteurs de codes à barres, de détecteurs, de détecteurs de fumée, de panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, de dispositifs électriques pour l'ouverture des portes, de récepteurs, de dispositifs de secours, de serrures électriques et de serrurerie électrique et électronique.</p>	
<p>CI 45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport); consultation en matière de sécurité; services d'extinction de feu; surveillance des alarmes anti-intrusion et anti-incendie; services en</p>	

matière de sécurité incendie, et de sécurité anti-intrusion.	
--	--

Klasse 9

45. De waren “*computerprogramma’s*” en “*software*” komen identiek voor in de warenlijsten van beide tekens. De toevoeging in het bestreden teken “*waaronder web-based software en software voor mobiele apparatuur*” is geen beperking en sluit derhalve niet uit dat het ervoor genoemde onderdeel uitmaakt van de warenopgave.

Klasse 42

46. De diensten “*installatie en onderhoud van software; ontwerp, ontwikkeling en programmering van software; onderzoek en advisering op het gebied van software; onderzoek en advisering met betrekking tot het ontwerpen van software; ter beschikking stellen van software (SaaS); voornoemde diensten tevens inzake de in klasse 9 genoemde waren*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de diensten “*studie, onderzoek en ontwerp met betrekking tot software (geregistreerde programma’s)*”. Immers hebben beide betrekking op het bedenken, ontwikkelen en vermarkten van software en computerprogramma’s.

47. De diensten “*ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites; programmering van websites*” zijn soortgelijk aan de diensten “*studie, onderzoek en ontwerp met betrekking tot software (geregistreerde programma’s)*”; het ontwerpen, programmeren, ontwikkelen en onderhouden van websites gebeurt immers veelal door dezelfde professionals als deze die software ontwikkelen en onderhouden die ervoor zorgen dat deze websites draaien. Bovendien vereist het ontwerp, de programmering, de ontwikkeling en het onderhoud van websites ook software, die veelal met dat doel wordt ontworpen en ontwikkeld (zie in die zin BBIE, oppositiebeslissing Brandeys, 2008314, 14 juli 2014).

Conclusie

48. De waren in klasse 9 zijn identiek. De diensten in klasse 42 van het bestreden teken zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht.

A.2 Globale beoordeling

49. 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.

50. 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, reeds geciteerd).

51. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Gezien de aard van de

betrokken waren en diensten, bestaat het relevante publiek in casu uit zowel het grote publiek als de professioneel uit de IT-sector. Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek blijkt uit de rechtspraak dat, waar dit publiek bestaat uit consumenten die deel uitmaken van het grote publiek en professionelen, rekening moet worden gehouden met de groep met het laagste aandachtsniveau. Hieruit volgt dat, in het onderhavige geval, uitgegaan moet worden van het aandachtsniveau van de consument die deel uitmaakt van het grote publiek. In dit kader moet worden vastgesteld dat de betrokken consument zal besluiten om bepaalde waren en diensten, met name deze die duur zijn of erop gericht zijn om aan een bepaalde technologische behoefte te voldoen, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van software, te kopen op basis van eerder verzamelde gegevens. Het aandachtsniveau van deze consument voor die waren en diensten zal in deze omstandigheden dan ook hoger dan gemiddeld zijn (zie in die zin GEU, arrest AAVA MOBILE, T-554/12, 27 maart 2014).

56. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

57. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat, ondanks het verhoogde aandachtsniveau, in het licht van de onderlinge samenhang tussen de identiteit en (sterke) soortgelijkheid van de waren en diensten en de mate van overeenstemming van de tekens, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

52. Opposant vraagt het Bureau de doorhaling te gelasten van het depot in kwestie (zie supra, punt 18). In dit kader dient opgemerkt te worden dat in het geval van oppositie tegen een depot, zoals in casu het geval is, er nog geen sprake is van een inschrijving en het Bureau derhalve, indien de oppositie volledig wordt toegewezen, zal besluiten om het depot niet in te schrijven. Van een doorhaling kan er om die reden dan ook in onderhavig geval geen sprake zijn.

C. Conclusie

53. Het Bureau concludeert dat er tussen de tekens in kwestie sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2008835 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1267065 wordt niet ingeschreven.

56. 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 van het uitvoeringsreglement aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 18 mei 2015

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard